

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
FACULDADE DE DIREITO

O DANO MORAL NO DIREITO MARCÁRIO

CURITIBA
2006

MARIA CECÍLIA PINTO KUCHMINSKI

O DANO MORAL NO DIREITO MARCÁRIO

Monografia apresentada ao Núcleo de Monografias como requisito parcial à conclusão do Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Prof^a. Dra. Márcia Carla Pereira Ribeiro.

CURITIBA

2006

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
1. A MARCA	7
1.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE AS MARCAS	7
1.1.1 Da Importância das Marcas	7
1.1.2 Da Definição de Marca	8
1.1.3 Da Imagem de Marca	12
1.1.4 Das Funções das Marcas	13
1.2 DO DIREITO MARCÁRIO	17
1.2.1 Das Fontes do Direito de Marcas	17
1.2.2 Da Natureza Jurídica das Marcas	17
1.2.3 Da Aquisição dos Direitos sobre a Marca	18
1.2.4 Da Proteção Jurídica das Marcas	20
1.2.5 Dos Princípios do Direito de Marcas	21
1.3 A MARCA NOTÓRIA	23
1.3.1 Da Noção de Notoriedade	23
1.3.2 Da Marca de Alto Renome	24
1.3.3 Da Marca Notoriamente Conhecida	26
1.4 DO USO INDEVIDO E DESAUTORIZATIVO DAS MARCAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS	29
1.4.1 Da Reprodução e Imitação	29
1.4.2 Dos Conflitos Gerados	31
1.4.2.1 Da confusão e risco de confusão	31
1.4.2.2 Do risco de associação	33
1.4.3 Da Diluição	34
1.4.3.1 Conceito de diluição	34
1.4.3.2 A diluição no direito americano	36
1.4.3.3 A diluição no direito brasileiro	37
1.4.3.4 A conexão entre a diluição e outros institutos	37
2. O DANO MORAL	39
2.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE O DANO	40
2.1.1 Da Responsabilidade Civil – Breve Exposição	40

2.1.2 Do Dano - Conceito e Requisitos	41
2.1.3 Do Dano Patrimonial	44
2.1.3.1 Dano emergente.....	46
2.1.3.2 Lucro cessante	47
2.1.4 Do Dano Moral	49
2.1.5 Do Dano à Imagem	49
2.1.6 O Dano à Luz da Lei da Propriedade Industrial.....	50
2.2 DO DANO MORAL.....	51
2.2.1 A Evolução do Dano moral no Direito Brasileiro.....	51
2.2.2 Da Definição de Dano Moral	52
2.2.3 Da Indenização do Dano Moral.....	54
2.2.4 O Dano Moral e as Pessoas Jurídicas	56
2.2.4.1 Do dano moral à pessoa jurídica.....	56
2.2.4.2 Do dano à imagem de pessoa jurídica	59
2.3 DO DANO MORAL DECORRENTE DE OFENSA À MARCA.....	62
2.3.1 Da Resolução nº 46 da ABPI	65
CONCLUSÃO	66
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	69
OBRAS CONSULTADAS	72

RESUMO

O objeto deste trabalho é uma breve exposição da importância e das funções da marca de produto ou serviço no atual contexto comercial, econômico-social e o papel do ordenamento jurídico na proteção dos direitos dos titulares detentores deste bem em face das violações a que eles estão sujeitos e aos prejuízos sofridos diretamente pela marca notória. Busca entender as crescentes colocações sobre a esfera moral da marca e, neste caso, as teorias sobre a possibilidade de a marca sofrer dano moral uma vez atingida na sua imagem, credibilidade ou integridade.

Palavras-chave: Marcas; direito marcário; contrafação; diluição; dano moral; dano à imagem; marcas notórias.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho insere-se no ramo do Direito Comercial, mais especificamente na área do sub-ramo jurídico da Propriedade Industrial no tocante à violação de marcas. No entanto, há uma necessária e inafastável correlação com o Direito Civil, na matéria atinente à Responsabilidade Civil, que neste trabalho limitar-se-á ao pressuposto do dano, que, no caso em tela é decorrente do uso indevido e desautorizado de uma marca.

A Constituição Federal, em seu art 5º, inciso XXIX, dispõe sobre as propriedades industriais. Na legislação infra-constitucional é a Lei nº 9.279/96 que regula e protege os direitos deste sub-ramo jurídico.

A marca, a mais importante das espécies de propriedade industrial, constitui-se, hoje, além de um sinal distintivo de determinado produto ou serviço, importante meio de diferenciação e valorização da atividade empresarial do titular.

Relevante mencionar que a Lei de Propriedade Industrial – LPI apresenta três espécies de marcas, diferenciadas quanto a finalidade de uso: *marca de produto ou serviço*, distingue um produto ou serviço de outro igual, similar ou afim, de origem diversa; *marca de certificação*, usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, a natureza, o material utilizado e metodologia empregada; e *marca coletiva*, que identifica produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. No entanto, observe-se que, para os fins específicos deste trabalho, só serão abordadas as marcas de produto ou serviço, porque são as suscetíveis de sofrerem contrafação e as conseqüências geradas por essa violação.

Destaque-se algumas características da situação econômica e comercial mundial: concorrência cada dia mais acirrada, veloz e abrangente; produtos lançados no mercado diariamente; internacionalização de conglomerados industriais e mercantis pelo mundo afora; poderio de negociação para concretização de negócios na força atrativa de uma marca; valor de mercado de algumas marcas extrapolando o patrimônio material do seu titular; etc.

Neste contexto, então, a marca exerce fundamental importância e a sua imagem se torna muito sensível a qualquer ação danosa, como a contrafação, sofrendo grandes efeitos negativos.

A marca compõe o patrimônio do seu titular que poderá defendê-la das várias afrontas que sofrer, buscando, na esfera jurídica, o seu devido ressarcimento.

Assim, em face deste contexto, do relevante papel desempenhado pelas marcas e das novas tendências doutrinárias sobre o dano moral e o dano à imagem (para alguns sendo este um terceiro tipo de dano, para outros, simplesmente uma espécie do dano moral), torna-se imprescindível a discussão sobre a questão do dano moral no âmbito do direito marcário.

Objetiva-se realizar uma reflexão profunda sobre as causas e conseqüências inferidas resultantes desse estudo propondo soluções para que haja uma mudança ou uma preponderância efetiva dos paradigmas legais.

Para tanto, busca-se uma análise dos institutos relacionados presentes no Direito Comercial e no Direito Civil que permeiam a matéria.

Desta forma, na primeira parte do presente trabalho serão apresentadas noções gerais sobre a marca e o direito marcário, desde conceito, natureza jurídica, direitos de marcas e violações do uso exclusivo da marca por seu titular. Nesse passo, dar-se-á ênfase às marcas notórias, por serem mais suscetíveis de sofrerem violação e prejuízo.

A segunda parte, por sua vez, versará sobre o dano moral. Da mesma foram, desde conceitos básicos de dano e de suas espécies: dano patrimonial, dano moral e dano à imagem, com suas respectivas repercussões. Será enfocado, ainda, o dano moral às pessoas jurídicas, visto que são a grande maioria dos titulares de marcas, e a estreita relação entre a sua esfera moral objetiva e as características da sua marca (imagem, credibilidade, respeitabilidade, etc).

O trabalho trará a temática proposta também de acordo com a orientação jurisprudencial, ainda escassa mas valiosa na construção de novos conceitos.

1. A MARCA

1.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE AS MARCAS

1.1.1 Da Importância das Marcas

Uma marca registrada não é apenas um símbolo ou um nome. Ela reflete uma série de informações sobre produtos e serviços¹ que fazem com que as pessoas os identifiquem e os diferenciem no mercado consumidor.

Ao individualizar um produto ou serviço, distinguindo-o dos seus concorrentes, a marca garante ao seu titular o retorno do seu investimento. A marca é o instrumento que vai levar o consumidor a adquirir a preferência e a fidelidade de determinado produto ou serviço.

A marca cria valor tanto para o consumidor como para a empresa.

Para o consumidor a marca é uma garantia. Ela diminui o risco que o consumidor corre ao adquirir o produto, garantindo um nível de performance esperado. A marca facilita o reconhecimento e favorece a fidelidade.

Além disso, ela valoriza aquele que a usa ou a consome. A marca transmite a sua identidade às pessoas, ou seja, seus valores, sua cultura e personalidade.

Para a empresa, por sua vez, a marca tem valor comercial. A marca é um ativo negociável, quer pela venda da marca, quer pelo aluguel ou licenciamento dela. Além do fato que a marca forte permite preços mais altos.

¹ Nota-se que há três espécies de marcas, de acordo com o art. 123 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), tendo como critério de classificação a finalidade de uso: a) *marca de produto ou serviço*, serve para distinguir um produto ou serviço de outro igual, similar ou afim, de origem diversa; b) *marca de certificação*, usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (ex: ISO 9000); c) *marca coletiva*, identifica produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, a qual regulamentará sua utilização, e esta pode dar-se por uma série de produtores diferentes.

No entanto, no presente trabalho serão abordadas somente as *marcas de produto ou serviço*. Assim sendo, em todo o desenvolvimento desse trabalho entenda-se como marca aquela de produto ou serviço. Esclarece-se que essa opção foi feita porque a base do trabalho é a discussão sobre o dano causado pelo uso indevido e desautorizativo da marca, o que ocorre somente com as marcas de produto ou serviço.

Atualmente, ainda, as marcas de alto renome têm um valor patrimonial maior do que os próprios imobilizados, como é o caso da Coca-Cola, McDonald's, Bombril, Omo e muitas outras.

Philip KOTLER² defende que o patrimônio de marca (ou *brand equity*) relaciona-se diretamente a uma atitude de, no mínimo, fidelidade média do consumidor com relação ao produto ou serviço, além de se relacionar ao grau de reconhecimento da marca, à qualidade percebida da marca e a fortes associações emocionais e mentais.

Nesse sentido ele expõe as vantagens que um alto patrimônio de marca fornece: custos de marketing reduzidos em razão da conscientização e da fidelidade do consumidor; maior poder de negociação da empresa com os distribuidores e varejistas, porque os consumidores esperam que eles tenham a marca; possibilidade da empresa poder cobrar um preço maior do que o de seus concorrentes, pois a marca tem uma maior qualidade percebida; maior facilidade de a empresa lançar extensões de linha, em razão do nome da marca possuir maior credibilidade e, ainda, a marca oferece à empresa certa defesa contra a concorrência por preço³.⁴

Pode-se afirmar, assim, que a marca representa a própria identidade mercadológica da empresa, no que se refere, por exemplo, à qualidade dos seus produtos e serviços e à sua aceitação no mercado consumidor, estabelecendo um elo com o consumidor que vai muito além da qualidade do produto. É esse envolvimento que vai garantir a lucratividade necessária para a empresa se manter forte no mundo competitivo dos negócios.

Por se revestir de importância transcendental a marca possui vários aspectos que se complementam na busca de sua definição.

1.1.2 Da Definição de Marca

Mesmo sendo um patrimônio de suma importância para a atividade empresarial, a marca não é um conceito fácil de definir.

² KOTLER, Philip. **Administração de marketing**: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. p. 427.

³ Essa última vantagem significa que o consumidor com um certo grau de envolvimento com uma determinada marca, por mais que exista outra marca que identifique um produto idêntico no mercado, mas com um preço mais baixo, vai preferir comprar aquela, em razão da confiança, do respeito, da admiração, entre outras percepções que possui desta marca.

⁴ Ibid, p. 428.

Para melhor entendimento e abrangência do conceito devem-se levar em consideração, na sua definição e na sua análise, as áreas profissionais que a utilizam e a regulam mais diretamente: o direito comercial e a gestão de marketing. A partir delas deve-se ressaltar os vários doutrinadores que, com seus estudos, contribuíram para a definição de marca.

A Lei n. 9.627/96, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, em seu art. 122 assim define marca registrável: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Observa-se que o legislador optou, dessa forma, por uma solução de caráter negativo, somente individualizando o fato de dever ser um “sinal distintivo visualmente perceptível”. Com isso, descarta todos os sinais que não sejam distintivos e visualmente perceptíveis, e, ainda, aqueles que não sejam permitidos por lei, elencados no art. 124 da mesma Lei.

Nesse sentido observa Gert Egon DANNEMANN:

Em lugar de, exemplificativamente, relacionar os sinais de registro, o legislador, amplamente, manda que se protejam todos aqueles que a lei não proíba, desde que visualmente perceptíveis. Com essa condicionante, a lei proíbe o registro direto de sinais acessíveis apenas a outros sentidos humanos que não a visão, não abrigando os conceitos de marcas olfativas, gustativas, sonoras e tácteis.⁵

Ele ainda destaca objetivamente que não são registráveis como marcas sinais sonoros, olfativos, gustativos ou tácteis.

No entender de João da Gama CERQUEIRA⁶, a marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.

Rubens REQUIÃO adota uma definição mais concisa, afirma ele: “A marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço”.⁷ Evidencia-se que esse autor ratifica apenas e unicamente a função distintiva da marca.

⁵ DANNEMANN, Siemsen, Biglen & Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

⁶ CERQUEIRA, J. da G. **Tratado de propriedade industrial**, v. II, t. II, parte III, p. 345, 365-366.

⁷ REQUIÃO, R. **Curso de Direito Comercial**. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 237.

Ricardo NEGRÃO ampara o seguinte conceito:

Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais, usado para distinguir ou atestar a conformidade de um produto ou serviço e para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.⁸

Essa definição carrega puramente o conceito que dispõe a própria lei de propriedade industrial, como visto anteriormente.

Fábio Ulhôa COELHO, por sua vez, afirma que:

A marca é o designativo que identifica produtos e serviços. Não se confunde com outros designativos presentes na empresa, assim o nome empresarial, que identifica o empresário e o título de estabelecimento, referido ao local do exercício da atividade econômica.⁹

Define, assim, utilizando-se apenas do caráter de identificação e comparando o conceito de marca com o de outras propriedades imateriais da empresa, objetivando a não confusão de tais conceitos.

O art. 123, inciso, I, considera marca de produto ou serviço aquela utilizada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Nesse ponto interessante expor a opinião de Maurício Lopes de OLIVEIRA¹⁰, para quem essa definição legal é imprecisa, uma vez que apenas determina que a marca deve distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante de origem diversa, esquecendo-se que também serve para distinguir aqueles que tenham uma única e mesma origem.

A definição da *American Marketing Association*, ainda adotada em edições clássicas de marketing, acrescenta à definição jurídica:

⁸ NOGUEIRA, R. J. N. **Manual de Direito Comercial**. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2001. p. 70.

⁹ COELHO, F. U. **Manual de direito comercial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 78.

¹⁰ OLIVEIRA, M. L. **Direito de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 1.

A marca é um nome, termo, símbolo, desenho - ou uma combinação destes elementos – que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos da concorrência.¹¹

Philip KOTLER¹² corrobora tal sentido afirmando que, em essência, uma marca identifica a empresa ou o fabricante. No entanto, ele também expõe e defende uma maior dimensão do significado marca. Para ele “uma marca é essencialmente uma promessa da empresa de fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores”.

Afirma, ainda, que uma marca é um símbolo muito complexo, podendo trazer até seis níveis de significados: 1) Atributos: uma marca tem o poder de trazer à mente certos atributos; 2) Benefícios: estes são traduzidos em benefícios funcionais e emocionais; 3) Valores: a marca também transmite os valores da empresa. 4) Cultura: a marca tem o poder de representar certa cultura; 5) Personalidade: a marca pode projetar certa personalidade; 6) Usuário: a marca sugere o tipo de consumidor que pode usar determinado produto¹³.

Concluindo, parece válido afirmar que a marca é um sinal distintivo visualmente perceptível utilizado para indicar a origem de produtos ou serviços e para diferenciá-los de seus concorrentes. Ela pretende diferenciar e divulgar um bem material, informando e persuadindo as pessoas a comprá-lo.

No entanto, a marca constitui-se em um significado que vai além do produto ou serviço propriamente dito. Ela é um conjunto de benefícios funcionais e emocionais, atributos, experiências de utilização, ícones e símbolos; é o elo da empresa com os gostos, os desejos e as necessidades dos seus clientes; é o que faz com que os usuários leais de uma empresa voltem.

Esclarece-se, ainda, que de acordo com o que ensina a doutrina¹⁴, as marcas podem ser classificadas quanto forma da seguinte maneira: *marca verbal ou nominativa*: as que adotam nomes, palavras, denominações ou expressões, capazes de serem lidas e enunciadas fluentemente, mesmo que formem nomes de fantasia,

¹¹ KOTLER, Philip. **Administração de marketing**: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. p. 426.

¹² Idem.

¹³ Idem.

¹⁴ NOGUEIRA, R. J. N. **Manual de Direito Comercial**. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2001. p. 171; BERTOLDI, Marcelo M. **Curso Avançado de direito comercial**. v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 133; REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. v. 1. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 250.

isto é, nomes ou palavras que não constem do vernáculo; *marca emblemática ou figurativa*: as que adotam monogramas, emblemas, símbolos, figuras ou qualquer outros sinais distintivos, desde que revistam de suficiente forma distintiva (art. 124, II); *marca mista*: as que são representadas com as características combinadas da marca nominativa e figurativa, não podendo ser enquadrada separadamente nessas categorias (ART. 124, XXI); *marca tridimensional*: aquelas apresentadas nas várias dimensões visuais, com desenhos em vista frontal, lateral, superior, inferior, ou em algumas delas e em perspectiva, quando comportar.¹⁵

No presente estudo faz-se necessário tratar sobre a imagem de marca, visto que não há como se discutir marca sem mencionar conceitos como o de identidade e de imagem de marca.

1.1.3 Da Imagem de Marca

Da imagem de marca fazem parte todas aquelas características tangíveis e intangíveis que a empresa atribui à sua marca e que procura comunicar ao consumidor. Definidos estes elementos seria possível determinar o núcleo da identidade de uma marca: o seu posicionamento e a sua personalidade. O posicionamento a identifica e a diferencia. A personalidade constitui uma proposta metafórica de existência física e psicológica.

Ainda assim, para que esta identidade física e psicológica da marca funcione é preciso dá-la a conhecer ao consumidor.

A questão da comunicação da marca ou da comunicação da identidade da marca é crucial. A marca só existe na medida em que é comunicada. A comunicação está, por isso, na base da construção e transmissão da identidade da marca, uma vez que ela é o processo de transferência da identidade em imagem de marca. É o que permite à organização dar a conhecer os seus produtos ou serviços, fornecendo ao público as informações que este transformará em imagem, como os valores, sentimentos e conceitos que ele quer ver seu produto ou serviço associado.

Após falar sobre a importância e a definição de marca, é de extrema importância indicar as funções que esse sinal distintivo exerce, porque elas vão

¹⁵ Observa-se que no presente trabalho aborda-se, como marca, todas as espécies de marca quanto à classificação de forma, desde que sejam marcas de produto ou serviço.

ajudar a explicar e a defender a grande relevância da marca nas relações sociais e econômicas.

1.1.4 Das Funções das Marcas

Para melhor embasar o presente estudo é imprescindível atentar-se às funções que desempenham as marcas no mercado consumidor.

As marcas exercem diversas funções, sendo que a doutrina não é pacífica na determinação das mesmas. No presente trabalho adota-se a divisão estabelecida por Maitê Cecília Fabbri MORO¹⁶, em razão de sua amplitude e ao mesmo tempo objetividade na descrição. Desta forma, as funções das marcas, didaticamente, segundo essa autora, podem ser classificadas em função da essência da marca e funções secundárias das marcas.

Função da essência: é considerada intrínseca à marca sua *função distintiva*. Sem esta particularidade, a marca perde sua principal e fundamental característica, sua essência. Ser distintiva é também uma das condições de validade da marca.

A função primordial de uma marca é distinguir, apontar com precisão a proveniência de determinado produto ou serviço. Neste sentido, torna-se imprescindível a exclusividade absoluta da propriedade do signo, posto que, na medida em que uma outra empresa possua um elemento identificador idêntico ou semelhante a de uma outra empresa que atua no mesmo segmento mercadológico, estar-se-á diante da contrafação e, em decorrência deste crime, previsto na LPI¹⁷, certamente haverá concorrência desleal, prática repudiada pelo ordenamento jurídico como um todo¹⁸.

Maurício L. de OLIVEIRA¹⁹ afirma, ainda, que o próprio sentido da proteção jurídica à marca recai sobre a sua capacidade distintiva, o que explica o teor do art.

¹⁶ ob. cit. p. 35-46.

¹⁷ "art. 189 Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa".

¹⁸ A contrafação será tratada em maior profundidade nos capítulos seguintes deste trabalho.

¹⁹ ob. cit. p. 4.

122, da LPI, que estabelece serem suscetíveis de registro como marca os sinais *distintivos*.

Função de indicação de origem: em períodos mais remotos foi considerada a função por excelência, a marca tinha por finalidade indicar ao consumidor o local que o artigo tivesse sido fabricado. No entanto, com o tempo, a marca passou a identificar o produto, deixando de servir apenas para indicar sua procedência. Observa-se, ainda, que esta função não é de natureza absoluta, uma vez que a marca é um bem transmissível²⁰.

Função de indicação de qualidade: traduz-se na atribuição, pelos consumidores, de uma certa qualidade aos produtos que portam uma determinada marca. De certa forma, esta função relaciona-se muito proximamente com a origem do produto, isso porque o produto diferenciado por uma determinada marca pressupõe que esta tenha uma determinada origem, da qual se espera uma determinada qualidade.

Porém, segundo Maurício Lopes de OLIVEIRA²¹, apesar do fato de a lei não permitir marcas enganosas (que induzam o público em erro com relação à natureza, qualidade, à utilidade ou proveniência geográfica), essa proibição não pode ser entendida como uma função de garantia de determinadas qualidades do produto ou serviço, pois isso seria impróprio do ponto de vista jurídico. Ele fundamenta sua alegação exemplificando com a idéia de uma pessoa que, mantendo inalterada a marca da qual é proprietária, modifique características do produto ou serviço a que a mesma se destina. Nesse caso não se teria certeza garantia da permanência da qualidade deste produto ou serviço, mesmo com a manutenção do sinal distintivo.

Função econômica: o titular de uma marca, especialmente de uma marca notória, tem um ativo muito valioso em suas mãos. Ativo este que pode ter valor muitas vezes maior do que o do resto do patrimônio material da empresa. O valor atribuído à marca dependerá da força de seu poder de evocação, da atratividade que exercer no público. Esse valor não é fácil de ser medido, mas não pode deixar de ser reconhecido.

Nesse aspecto, cabem as considerações de Gabriel di BLASI, que assim entende:

²⁰ OLIVEIRA, M. L. ob. cit. p. 5.

²¹ idem.

a marca atua, em essência, no plano comercial: do ponto de vista público, na defesa do consumidor, evitando confusão; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate à concorrência desleal. Especialmente em um momento no qual se verifica a globalização do mercado internacional, a marca assume papel fundamental na economia das nações (...). Em face das considerações vistas, pode ser dito que a marca exerce uma função relevante na economia nacional, atuando na manipulação de mercados. A marca é para a empresa a base de sua comercialização. Algumas marcas conseguiram ser transformadas no seu ativo mais valioso. É de fundamental importância para o desenvolvimento econômico de um país a formação de um acervo de marcas nacionais com prestígio. Podemos dizer que a marca é como o nome de família, que atesta e identifica história, tradição e qualidade do produto ou serviço que assinala.²²

Função publicitária: a publicidade é o meio pelo qual o público toma conhecimento de uma determinada marca. É ela a responsável pela difusão da marca. Ainda, considerando que os meios de comunicação estão cada vez mais variados, mais modernos e mais eficientes, o poder evocativo da marca, que depende da forma e intensidade de uso desses meios, pode chegar a níveis muito atraentes.²³

Montiano MONTEAGUDO²⁴, apoiando-se na tradicional doutrina partidária do reconhecimento da função publicitária na economia atual, diz não bastar hoje a introdução no mercado de produtos altamente competitivos para que eles tenham sucesso comercial, havendo necessidade de outros fatores para que se alcance êxito comercial, em especial da publicidade.

Maitê Cecília Fabbri MORO²⁵ faz, ainda, uma relação entre a intensidade do uso da publicidade e o valor econômico da marca, segundo a qual quanto maior a utilização dos meios de publicidade, maior o poder evocativo e atrativo de uma marca e, por consequência, maior o valor econômico representado por essa marca.

²² BLASI, G., GARCIA, M. S., MENDES, P. P. M. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 162-164.

²³ MORO, M. C. ob. cit. p. 35-45.

²⁴ MONTEAGUDO, M. *La proteccion de la marca renombrada*. Madrid: Civitas, 1995. p. 50. apud ibidem. p. 44.

²⁵ ob. cit. p. 44.

Reconhece a autora que, nos tempos modernos, a publicidade não tem como objetivo tão somente informar, mas, especialmente, criar uma imagem de marca. E além dessa imagem cria-se uma sensação de proximidade por conhecimento da marca. Conseqüentemente, a imagem criada pela publicidade, estabelecida na mente dos consumidores, fará com que, em ocorrendo dúvida entre produtos similares, seja escolhido aquele que se “conhece”, que é “familiar”.

O advento da publicidade transformou o direito de marcas. Transformação esta sintetizada por Denis Borges BARBOSA: “As técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos de diferenciação induzida modificaram o equilíbrio do sistema de marcas”.²⁶

Com certeza essa modificação influenciou e aprimorou estudos jurídicos sobre a marca.

Contudo, apesar desta importante função da marca, Maurício Lopes de OLIVEIRA²⁷ aponta que ela não decorre de nenhuma característica jurídica específica da marca, mas insere-se num ponto de vista econômico. Afirma, ainda, que, “juridicamente, a função da marca se reduz à uma indicação de proveniência de produtos ou serviços”.

É válido concordar com o autor citado acima, afirmar que dentro de uma acepção jurídica a marca desempenha apenas uma função distintiva, de acordo com o que se pode entender da análise do art. 122 da LPI. No entanto, é importante considerar a marca dentro de uma visão holística, ou seja, dentro do contexto geral no qual ela está inserida, e pesar todos os papéis que desempenha na relações sociais e econômicas. Sendo assim, não é correto ou possível imaginar que, atualmente, a função da marca é simplesmente distinguir um produto ou serviço de outros iguais ou semelhantes, mas deve-se entendê-la em todos os seus papéis, de indicação de origem e qualidade, de função econômica e publicitária.

Após essa exposição das noções gerais, cabe tratar do direito de marcas.

²⁶ BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. p. 21.

²⁷ ob. cit. p. 5.

1.2 DO DIREITO MARCÁRIO

1.2.1 Das Fontes do Direito de Marcas

As principais fontes do direito de marcas são, abaixo da Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso XXIX, assegura o direito de propriedade das marcas, a Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial; a Convenção da União de Paris – CUP e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, mais conhecido no país pela sigla TRIPs²⁸.

1.2.2 Da Natureza Jurídica das Marcas

O ordenamento jurídico erige as marcas em bens imateriais, assim, a análise da natureza jurídica é realizada a partir deles.

Na lição de Rubens REQUIÃO²⁹: “o direito sobre a marca é patrimonial e tem por objeto bens incorpóreos. O que se protege é mais do que a representação material da marca, pois vai mais a fundo, para atingir sua criação ideal”.

Acrescenta, ainda, Maurício Lopes de OLIVEIRA³⁰, que há uma relação de domínio entre o objeto (no caso, a marca) e o sujeito do direito.

Maitê Cecília Fabbri MORO³¹, por sua vez, defende a posição defendida por José Roberto GUSMÃO, que propõe adotar a teoria do direito de propriedade *sui generis* como explicação à natureza jurídica dos bens imateriais. Para eles as peculiaridades do objeto do direito (bem imaterial) explicam a adoção de um regime jurídico próprio, um regime jurídico *sui generis*. Defendem que este tem a vantagem de adaptar-se perfeitamente às limitações impostas pelo legislador aos bens incorpóreos. Afirmam, ainda, que o direito de propriedade *sui generis* “é um regime particular adaptado aos bens incorpóreos, podendo, por isso, ser considerado o regime mais adequado para tutelá-los”.³²

²⁸ OLIVEIRA, M. L. ob. cit. p. 11.

²⁹ ob. cit., p. 241.

³⁰ ob. cit. p. 12.

³¹ ob. cit. p. 51-52.

³² idem.

Por outro lado, opinião diversa possui Maurício Lopes de OLIVEIRA³³, que entende que a classificação da propriedade *sui generis* não é necessária, alegando que o direito de propriedade não deve ser fechado, de compreensão difícil, mas flexível. No caso das marcas, bens imateriais, admite que capacidade de exercício do direito de propriedade e a prerrogativa de excluir a intervenção alheia têm peculiaridades, mas estas não descaracterizam a relação de domínio entre o sujeito e o objeto do direito, “relação esta que é a do direito real em sua expressão máxima: a propriedade”.

Analisando-se os textos legais pátrios percebe-se que eles concebem os direitos sobre as criações imateriais como um direito de propriedade. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXIX, especificamente sobre a propriedade industrial, é enfática ao estabelecer proteção à propriedade das marcas.³⁴ É o que se percebe também nas leis infraconstitucionais. O Código de Propriedade Industrial, logo em seu primeiro artigo, sinaliza que sua função é de regular direitos e obrigações relativos à *propriedade* industrial. A utilização do termo propriedade é repetida em todo o seu texto, inclusive no art. 129 onde se encontra a garantida do titular da marca de usufruir seu *direito de propriedade*.

Assim sendo, considerando que a marca é um bem jurídico imaterial pertencente necessariamente a um titular, o qual possui direitos sobre esse sinal, em uma relação de domínio, resta claro que a natureza jurídica da marca é a de um direito de propriedade.

Sendo assim, após o estudo da natureza jurídica da marca deve-se adentrar na aquisição dos direitos sobre esse signo.

1.2.3 Da Aquisição dos Direitos sobre a Marca

Primeiramente, antes de expor sobre os direitos do titular sobre sua marca, é imprescindível analisar como ocorre a aquisição destes direitos no sistema brasileiro.

³³ *ibidem*. p. 13.

³⁴ CF, art 5º, XXIX - “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio especial temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

No Brasil, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, segundo o que expressa claramente a LPI em seu art. 129.

O reconhecimento da propriedade da marca pela lei depende, assim, do registro deste sinal. Sendo assim, nas palavras da doutrina, o sistema brasileiro é o *atributivo* e não o *declarativo*, ou seja, a lei reconhece a propriedade da marca unicamente pelo registro e não pela sua ocupação. Não atribui nenhum efeito ao simples uso ou posse da marca não registrada. A proteção legal depende do registro e, antes dele, o possuidor não possui nenhum direito, não podendo se opor ao registro de marca idêntica ou semelhante, nem anulá-lo, ficando sujeito, ainda, à ação do titular do registro, se continuar a usar a marca.

No entanto, há uma exceção a essa regra. O mesmo dispositivo reconhece o direito de precedência ao registro para aquelas pessoas que já utilizavam marca idêntica ou semelhante, de boa-fé, referindo-se a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, no país, há pelo menos seis meses. Senão, vejamos: “art. 129 § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

Nessas condições, Maitê Cecília Fabbri MORO³⁵ defende que no Brasil observa-se um sistema misto com predominância do sistema atributivo. Em regra a aquisição do direito sobre uma marca se faz pelo registro, mas, excepcionalmente, a prova anterior do uso é suficiente.

Contudo, além de reconhecer e garantir a propriedade da marca, o registro é importante porque é ele que assegura proteção aos direitos sobre a marca, de acordo com o que dispõe o art. 130 da Seção II (Da proteção conferida pelo registro) da LPI³⁶.

Nas palavras de João da Gama CERQUEIRA:

O reconhecimento da propriedade da marca pela lei pode depender ou independe do registro, conforme o sistema em vigor em cada país; mas a efetividade das garantias especiais de que a lei cerca a propriedade das marcas, para lhes assegurar o uso exclusivo,

³⁵ ob. cit. p. 54.

³⁶ “art. 130: ao titular ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso; III – zelar pela sua integridade material ou reputação”.

depende essencialmente do cumprimento dessa formalidade. Neste ponto, todas as legislações são uniformes, qualquer que seja o sistema de registro, declarativo ou atributivo, que adotem.³⁷

Desta forma, pode-se concluir que o registro cumpre uma dupla função: reconhecer a propriedade da marca e assegurar os direitos do titular sobre a marca, o uso exclusivo e a vantagem de impedir a ingerência alheia sobre a propriedade privada, em outras palavras, que terceiros utilizem indevidamente o objeto do direito, nesse caso a marca. Nesse passo adentrar-se-á na esfera da proteção jurídica das marcas.

1.2.4 Da Proteção Jurídica das Marcas

Em relação ao aspecto da proteção, primeiramente cabe frisar que, segundo doutrina unânime, a nossa Constituição é considerada extremamente avançada nesta categoria de direitos. Isso especialmente porque não é em todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestígio de ser incorporado literalmente no texto básico.

O direito à proteção da propriedade das marcas, criações industriais, nomes de empresas, bem como outros signos distintivos, mesmo traduzido em norma de eficácia contida, ou seja, aquela que depende de regulamentação através de Lei posterior, detém contornos dos mais sólidos que se pode conferir a uma norma jurídica dentro do ordenamento, qual seja o status constitucional. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, inciso XXIX, dispõe que: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A necessidade deste tratamento justifica-se através da característica do bem jurídico tutelado: o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico da

³⁷ ob. cit. p. 162.

nação. Estes bens, por repercutirem com maior intensidade no âmbito social e empresarial, merecem a mais ampla proteção do Estado.

A inserção da norma no capítulo dos direitos fundamentais justifica-se também pelo fato de ser a propriedade um direito fundamental, devendo ser tutelada entre as garantias primárias do homem.

Não obstante, de acordo com o art. 129 da LPI: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, (...)”.

Assim sendo, observa-se que o titular da marca deve possuir pleno exercício do uso exclusivo de sua marca registrada. Destaca-se, ainda, o fato de que uma marca não necessita ser notória para que lhe seja conferida proteção. Contudo, as marcas notórias recebem uma proteção especial, como será exposto no capítulo 1.4.

Qualquer marca que preencha as condições de validade deve ser protegida. Logo, aos titulares dos signos que cumpram as condições impostas pela lei garante-se o uso exclusivo no ramo de atividade e sua não utilização por terceiros de má-fé. Fato este que gera automaticamente o direito de retirar de terceiros a possibilidade de reproduzir ou imitar uma marca registrada³⁸.

Contudo, é preciso dizer que a proteção sobre os direitos de marcas não é ilimitada, possui duas grandes barreiras, que são os princípios tratados a seguir.

1.2.5 Dos Princípios do Direito de Marcas

Deve-se expor que a proteção conferida pela LPI às marcas é limitada. E são basicamente dois os princípios que delimitam o direito de marcas: o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade.

O primeiro é tratado no art. 129 da LPI que assim dispõe: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro, validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”. (grifo nosso)

³⁸ ob. cit. p. 29.

Desta forma, pode-se afirmar que a propriedade de uma marca, conferida pelo registro, é assegurada e produz efeitos somente no território onde foi feito o registro. Esclarece Maitê Cecília Fabbri MORO o seguinte:

não importa se a marca só é explorada em uma determinada cidade ou região, uma vez registrada estará protegida contra o uso de terceiro, para produtos ou serviços iguais ou semelhantes, em todo o território brasileiro.³⁹

O sistema de marcas brasileiro traz uma única exceção a esse princípio: o caso da marca notoriamente conhecida.

O segundo princípio do direito das marcas é o da especialidade. Para registrar uma marca no Brasil, o depositante deve especificar o tipo de produto ou serviço ao qual ela se destinará. Esta especificação fará com que, uma vez registrado o signo, não se possam aceitar registros de signos iguais ou semelhantes no mesmo ramo comercial.

Pode-se dizer que esse princípio é uma consequência da essência das marcas, qual seja a distintividade.

São dois os casos sobre os quais não se aplica esse princípio: o da marca de alto renome e em caso de aproveitamento parasitário.

Apresentados os conceitos principais sobre as marcas e a proteção jurídica conferida a elas, adentra-se agora em um dos principais pontos do trabalho: as marcas notórias, visto que são as mais suscetíveis de sofrerem violações e prejuízos, principalmente de ordem moral.

³⁹ Ob. cit. p. 65.

1.3 A MARCA NOTÓRIA

1.3.1 Da Noção de Notoriedade

Notoriedade, de acordo com o que definem os dicionários da língua portuguesa, é a qualidade daquilo que é sabido de todos, conhecido do público.

Transferindo essa noção para a área das marcas, pode-se afirmar, de acordo com Maitê Cecília Fabbri MORO⁴⁰, que a notoriedade é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento do público.

Nesse ponto, pertinente é a definição de David A. AAKER⁴¹, professor de estratégia de marketing na Universidade da Califórnia, do que vem a ser conhecimento da marca pelo público: “é a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos”.

Primeiramente, então, é válido concluir que a notoriedade de uma marca é adquirida pelo nível de conhecimento que o público possui sobre ela e pelo grau de lembrança que gera.

Num segundo instante, necessário é o aprofundamento dessa idéia. Assim, de acordo com José Carlos Tinoco SOARES, marca notória é a que através da aceitação pública se tornou conhecida por todos. Explica ele:

O sentido da notoriedade é adquirido pela apreciação do público, que, pela aceitação pública que uma marca se torna notória e qualquer um do povo saberá perfeitamente distingui-la dentre quaisquer outras. Essa preferência faz com que a mesma seja conhecida através dos consumidores que a divulgam enobrecendo as suas qualidades, ou por intermédio de seus titulares que a propagam salientando os seus característicos.⁴²

Pode-se dizer, assim, que a notoriedade da marca representa a aceitação geral do público através da qual a marca conquista grande conhecimento por parte de todos os indivíduos, os quais a relacionam com o produto ou serviço assinalado.

⁴⁰ ob. cit. p. 77.

⁴¹ AAKER, D. A. **Marcas**, Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca. São Paulo: Negócio, 1998. p. 64.

⁴² SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito de marcas**. São Paulo: Editora Atlas S/A, 1968. p. 104-105.

No entanto, há grande dificuldade em se estabelecer as formas que avaliam esse conhecimento pelo público, pois elas são as mais variadas possíveis⁴³.

A notoriedade é, portanto, difícil de ser mensurada. E isso leva a outros problemas e indagações, como, por exemplo, com relação ao valor econômico do titular da marca, gerado pelo sucesso e apreciação do público. Em outras palavras, a notoriedade representa um valor a mais para a marca. Mas como medir a extensão desse valor, tendo em vista a dificuldade de delimitação da notoriedade? Nesse ponto, José Roberto GUSMÃO⁴⁴ traz pertinentes palavras: “A notoriedade traz à marca um valor dificilmente estimável, mas seguramente existente. E é esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação”.

Portanto, é válido afirmar, que não existem parâmetros objetivos seguros para definir e delimitar a notoriedade, o que torna difícil atribuir-lhe um valor econômico, mas que nem por isso deixar de existir.

Após a incursão sobre o conceito de notoriedade, é essencial expor sobre os tipos de marcas notórias. No ordenamento jurídico brasileiro encontram-se dois tipos diferentes de marcas notórias: a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome.

1.3.2 Da Marca de Alto Renome

Assim dispõe o art. 125 da LPI com relação às marcas de alto renome: “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

Clésio Gabriel di BLASI JUNIOR⁴⁵ observa que:

A marca de alto renome (antigamente denominada notória) trata-se de uma inovação prevista no art. 125 da Lei nº 9.279. Este princípio determina que a marca considerada de alto renome

⁴³ Ob. cit. p. 77.

⁴⁴ GUSMÃO, J. R. A proteção da marca notória no Brasil – Aplicação do art. 6º bis da Convenção de Paris e da lei interna. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, vol. 70, abr.-jun.1988, p. 67. apud MORO, M. C. F. ob. cit. p. 77.

⁴⁵ BLASI, Gabriel di., GARCIA, Mario Soerensen, MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 173.

no Brasil terá proteção especial assegurada em todas as classes, mantendo registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja a possibilidade de confusão, pelo consumidor, quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

O primeiro ponto atentado pelo autor é a característica da marca de alto renome como “inovação”. Isso porque o Código de Propriedade Industrial de 5.772/71, revogado pela lei atual, em seu art. 67, dava um tratamento completamente diferente às marcas de alto renome. É válido transcrever o que dizia tal dispositivo:

art. 67 A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido o registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços ou ainda prejuízo para a reputação da marca. Parágrafo único: O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

Observa-se, assim, que, nas palavras de Gert Egon DANNEMANN⁴⁶, “por marca de alto renome, parece-nos claro que a Lei 9.279/96 se refere aos sinais antes impropriamente denominados ‘notórios’”. A lei anterior não trazia, então, uma divisão para as marcas notórias, considerava amplamente todas aquelas que possuíam grande conhecimento e aceitação pelo público como notórias. Contudo, há um indício que comprova que ela tratava, na verdade, apenas da marca de alto renome: assegurava proteção especial a marca “notória” em todas as classes, não apenas no seu ramo atividade.

Esclarecido este ponto, importante se verificar a definição doutrinária de marca de alto renome.

Sendo assim, Maurício Lopes de OLIVEIRA⁴⁷ afirma que uma marca tem alto renome quando “penetra no espírito do consumidor gerando uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que identifica”. Para ele não é necessário que

⁴⁶ DANNEMANN, S., B. & I. M. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 256.

⁴⁷ ob. cit. p. 76 -77.

a marca de alto renome seja extremamente conhecida, contudo deve existir um alto grau de conhecimento diretamente relacionado com a idéia de reputação. Ainda, ensina ele que a marca de alto renome inspira no público pronta confiança e tem função determinante na venda de um produto por ela assinalado.

1.3.3 Da Marca Notoriamente Conhecida

Por sua vez, a proteção jurídica das marcas notoriamente conhecidas está garantida pelo art. 126 da LPI: “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

Observa Clésio Gabriel di BLASI JUNIOR⁴⁸ que o legislador transpôs para o próprio corpo da lei a regra da Convenção da União de Paris, dando amparo aos sinais que, mesmo sem prévio registro no país, se tenham tornado notoriamente conhecidos como já pertencentes a pessoa física ou jurídica domiciliada em país partícipe do convênio internacional.

Para José Carlos Tinoco SOARES⁴⁹ o fato de a marca notoriamente conhecida não necessitar de registro justifica-se pelo fato de que “o que é notório, por si só, já é de conhecimento geral”.

Faz-se necessário, por fim, expor pontualmente as características das marcas de alto renome e das notoriamente conhecidas, objetivando uma diferenciação mais clara entre ambas. Sendo assim, de forma muito concisa e objetiva, pode-se dizer que as *marcas notoriamente conhecidas* são aquelas que têm como peculiar: exceção ao princípio da territorialidade (pois não há necessidade de registro para o reconhecimento de sua notoriedade e para a tutela jurídica); elevado grau de conhecimento pelo público consumidor; proteção especial às marcas nacionais e estrangeiras não registradas no Brasil e restrição a produtos idênticos ou similares. As *marcas de alto renome*, por sua vez, apresentam as seguintes características: exceção ao princípio da especialidade (uma vez que têm proteção especial em todos

⁴⁸ Ob. cit. p. 173.
⁴⁹ Ob. cit. p. 204.

os ramos de atividade); alto conhecimento do público em geral; reputação; necessidade de registro no Brasil⁵⁰.

O tema da notoriedade das marcas é de extrema importância porque pode gerar graves lesões contra o titular do registro.

Como bem assegura José Carlos Tinoco SOARES⁵¹, “sem a marca não haverá a reputação, pois o produto não se tornará conhecido. Sem a reputação não existirá a força atrativa e sem esta conseqüentemente não haverá notoriedade”.

Observa-se que a notoriedade pressupõe uma grande força atrativa. As marcas notórias são, assim, verdadeiros ímãs. No entanto, são ímãs de dois grupos: tanto da clientela como, infelizmente, de terceiros que, seduzidos pela força atrativa que a reputação e a notoriedade dos produtos ou serviços exercem no espírito dos consumidores, das marcas se utilizam indevidamente, procurando obter vantagens.

Desta forma, pelo seu valor distintivo muito mais alto e pelo seu poder de atração, é natural que haja uma preocupação maior com relação às marcas notórias e que o direito lhes conceda amparo especial.

Nas palavras de Clésio Gabriel di BLASI JUNIOR:

O que interessa e preocupa o direito não é, pura e simplesmente, o fato notoriedade, mas, isto sim, a lesão que se pode verificar ao direito de terceiro. A relevância da notoriedade, como fato, vem de sua aptidão para o desencadeamento de situações indesejadas pelo legislador, todas resultantes em beneficiamento indébito, daí a proteção objetiva de que desfrutam e devem desfrutar as marcas com essa qualidade. Todavia, independentemente da notoriedade ou do grau de notoriedade – que se trate de conhecimento mundial, nacional, regional, municipal ou distrital – o direito reprime comportamentos lesivos aos direitos do proprietário de um sinal distintivo.⁵²

Assim sendo, todas as marcas devem ser protegidas contra qualquer comportamento lesivo. No entanto, as marcas notórias, por serem mais conhecidas, e, conseqüentemente, mais atraentes ao público consumidor, são mais suscetíveis de serem usurpadas e, por isso, merecem uma proteção mais ampla. É lícito dizer,

⁵⁰ MORO, M. C. F. ob. cit. p. 103-117.

⁵¹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito de marcas**. São Paulo: Editora Atlas S/A, 1968. p. 102.

⁵² ob. cit. p. 262.

ainda, que proteger a marca notória assim significa manter seu poder atrativo, o que está diretamente ligado à sua notoriedade.

Por isso que se faz tão importante o estudo subsequente do presente trabalho: os usos indevidos e desautorizativos a que as marcas estão sujeitas, especialmente as notórias, e as principais consequências geradas por essas violações.

1.4 DO USO INDEVIDO E DESAUTORIZATIVO DAS MARCAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS

1.4.1 Da Reprodução e Imitação

Como analisado anteriormente, ao titular do registro compete, principalmente, o direito exclusivo de uso da marca e o direito de impedir que terceiros violem esse seu uso exclusivo.

A LPI, buscando proteger o direito de exclusividade do titular da marca, estabelece em seu art. 124, inciso XIX, que não são registráveis como marca: “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca registrada”.

Assim sendo, pode-se afirmar que os atos praticados por terceiros que impliquem em violação do uso exclusivo da marca constituem infrações do registro e aos direitos do titular.

João da Gama CERQUEIRA⁵³ dá a esses atos o nome de *contrafação*, o que para ele, seria o delito de reprodução da marca registrada.

Na verdade essa expressão possui sentido amplo, a terminologia da doutrina não é uniforme com relação a essa matéria. A própria lei 9.279/96 não emprega a expressão *contrafação*, como também não especifica, sob denominações próprias, as suas diversas modalidades.

Ressalta-se que o objetivo é tratar sobre o dano gerado por terceiros pelo uso indevido das marcas, por isso, mais importante do que se aprofundar na terminologia ou em todos os tipos de violações a que estão sujeitas as marcas é a discussão sobre os efeitos ocasionados ao prestígio da marca e, conseqüentemente, do titular do seu registro.

Dessa forma, apresentar-se-á a divisão das modalidades de violação que aparenta ser mais pacificada na doutrina.

Nesse passo, João da Gama CERQUEIRA⁵⁴ entende que “a reprodução da marca é a cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar”.

⁵³ ob. cit. p. 242.

A reprodução, de acordo com o artigo 124, inciso XXIX, pode ser total, parcial ou com acréscimo. José Carlos Tinoco SOARES⁵⁵ ensina que a reprodução total é a cópia fiel de marca anteriormente registrada para distinguir os mesmos artigos ou afins, enquanto que a reprodução parcial é a cópia quase integral de marca anteriormente registrada para distinguir os mesmos artigos ou afins. Esta última dar-se-á quando se retira alguma parte ou elementos característicos e deixa-se os essenciais ou mais evidentes, de modo que o consumidor tenha uma variação da marca principal, o qual é levado a erro, pensando adquirir novo produto ou da mesma origem daquele que já está habituado a comprar. A reprodução com acréscimo, por sua vez, ocorre quando na marca registrada for feito algum acrescentamento.

Gert Egon DANNEMAN⁵⁶, com muita propriedade, anota que havendo reprodução, a marca torna-se ilícita, quando não autorizada, porque desprovida do mesmo valor funcional. Esclarece que a marca tem a função de dizer da origem e características de um produto ou serviço, sendo um sinal com determinada carga “valorativa”. Assim, “ainda que perfeita a reprodução no mundo dos fatos, deixa de sê-lo no mundo do direito, quando, à míngua de legitimidade para expor-se rio produto ou serviço, deixa de traduzir o conteúdo original, lesando o proprietário do sinal matricial e fraudando o consumidor”.

Com relação à imitação, ministra José Carlos Tinoco SOARES⁵⁷ que:

A imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca, cuja finalidade é iludir a justiça e o consumidor desatento. Pelo artifício é que o usuário assaz precavido, ao formar a sua marca, procura deixar transparecer determinados elementos que no fundo jamais poderão ser levados em consideração. O público não percebe, por isso será iludido e levado a erro, à confusão, enquanto o usuário tem alcançado o fim desejado.

É válido expor, ainda, que esse autor considera que a imitação pode se dar em diversos aspectos, como nos rótulos, elementos essenciais, prefixo, sufixo, pelo sentido ou significado, por palavra estrangeira, ideológica. Ele também esclarece

⁵⁴ ob. cit. p. 128.

⁵⁵ SOARES, J. C. T. **Direito de marcas**. p. 128-131. SOARES, J. C. T. **Lei de patentes**..... p. 200-201

⁵⁶ ob. cit. p. 250.

⁵⁷ SOARES, J. C. T. **Lei de patentes**....p; 200-201.

que para que haja imitação não é necessária a semelhança completa, basta a possibilidade de erro ou confusão. Esta se verifica quando as diferenças não se evidenciam sem exame ou confrontação⁵⁸.

De maneira concisa e objetiva pode-se diferenciar reprodução e imitação nas palavras de João da Gama CERQUEIRA⁵⁹: “a identidade caracteriza a reprodução, a semelhança, a imitação”.

Maurício Lopes de OLIVEIRA⁶⁰ defende que só ocorrerá uso indevido, ou seja, que a reprodução ou imitação serão consideradas indevidas, se for comprovado o risco de confusão gerado por esse ato, de acordo com o que dispõe o art. 124, inciso XIX, da LPI.

Sendo assim, passar-se-á ao estudo dos conflitos gerados pelo uso indevido das marcas.

1.4.2 Dos Conflitos Gerados

1.4.2.1 Da confusão e risco de confusão

Primeiramente, cabe colocar que há divergência na doutrina com relação as marcas ordinárias serem ou não sujeitas aos conflitos de marcas.

Maitê Cecília Fabbri MORO⁶¹, por exemplo, afirma que há riscos comuns a que todas as marcas se sujeitam: a confusão e o risco de confusão. Mas há outros que são específicos das marcas notórias, como a associação e a diluição.

A questão pertinente desse trabalho não é tentar esclarecer essa divergência, mas expor os conflitos gerais a que as marcas estão sujeitas. As marcas ordinárias são sim muito menos suscetíveis de sofrerem os riscos, assim como de sofrerem o

disso vir a ocorrer.

Ao estudar os ensinamentos de Maitê Cecília Fabbri MORO⁶², tem-se que *confusão* é um fenômeno que se passa na mente dos consumidores por utilização

⁵⁸ SOARES, J. C. T. **Direito de marcas**. p.134 – 137..

⁵⁹ ob. cit. p. 57.

⁶⁰ ob. cit. p. 51.

⁶¹ ob. cit. p. 121.

de marca igual em produtos ou serviços idênticos, e que faz com que aqueles não tenham meios de distinguir esses produtos. O *risco de confusão*, por sua vez, é a utilização de marcas iguais ou semelhantes em produtos ou serviços semelhantes ou afins.

Maurício Lopes de OLIVEIRA⁶³ completa essa definição esclarecendo que haverá risco de confusão sempre que a semelhança entre as marcas em questão possibilite que um sinal seja tomado pelo outro, ou que o consumidor considere que há identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais em questão identificam, respectivamente. Ensina, ainda, que a regra fundamental que deve ser adotada no exame comparativo e na apreciação do risco de confusão manda que se considere a impressão que o conjunto das marcas nos desperta, ou seja, devem ser considerados conjuntamente todos os elementos suscetíveis de impressionar os sentidos.

Nota-se que esse autor utiliza apenas a expressão risco de confusão, diferentemente do que faz Maitê Cecília Fabbri MORO. No entanto, entende-se que esse autor, com a expressão risco de confusão, faz referência à possibilidade de ocorrer confusão e não um desdobramento da idéia confusão, como faz a autora citada.

Cabe destacar que, segundo a melhor doutrina, diante da reprodução não há que se cogitar da possibilidade de confusão, mas tomá-la como uma certeza. Isso porque a confusão é inevitável quando dois produtos se revestem de marcas idênticas, impossível de distinguir um do outro.

No entanto, observa-se que o art. 124, inciso XIX, exige a comprovação do risco de confusão para que a reprodução seja considerada indevida.

Com relação a imitação, a doutrina é clara ao afirmar que é necessária a comprovação do risco de confusão ou, ainda, da possibilidade de associação⁶⁴ para que se verifique concretamente essa espécie de uso indevido.

Interessante notar a observação de Gert Egon DANNEMAN⁶⁵, que destaca o fato de existir um possível nervosismo da doutrina e dos aplicadores do Direito em razão da inexigibilidade dos pressupostos, antes fixados pelo Código de 1971, de

⁶² ob. cit. p. 122-125.

⁶³ ob. cit. p. 31-32.

⁶⁴ Nesse sentido defende Maurício Lopes de Oliveira. ob. cit. p. 45.

⁶⁵ ob. cit. p. 256-257.

possibilidade de confusão e/ou de prejuízo à imagem do sinal a ser protegido. No entanto, afirma ele que:

A possibilidade de confusão ou associação é corolário da própria notoriedade (alto renome) conquistada pela marca. Se não se verificar associação ou confusão, é que, a rigor, a marca, na verdade, notória não é. O detrimento para o sinal é circunstância meramente agravante. Ainda que não se dê, não se admite o uso ou o registro de sinal conflitante a outro que seja de alto renome, pelo simples fato da possibilidade de confusão ou associação.

Para concluir, em face de todo o exposto nesses dois últimos pontos, pode-se afirmar que a imitação é a semelhança capaz de causar confusão, enquanto que a reprodução é a identidade que gera confusão.

1.4.2.2 Do risco de associação

Segundo Maitê Cecília Fabbri MORO⁶⁶, o risco de confusão com relação a produtos diferentes está sendo ultimamente denominado risco de associação. Ela afirma que esse risco passou a ser considerado quando da utilização de uma mesma marca, por seus próprios titulares, em produtos diferentes; ou, ainda, quando o titular de uma marca famosa cedê-la a terceiro para que este a utilizasse junto com a sua própria marca.

Verificada esta tendência, o público, ao constatar que um produto, totalmente diverso, é assinalado por uma marca famosa, pode associá-lo à empresa proprietária desta, ignorando ser aquele produto de terceiro que não o titular da marca. A associação não é feita pelos produtos, mas pela marca e pelos valores que esta transmite. Portanto, não importa serem produtos diferentes, o que o público espera é que aquele produto, assinalado com a marca por ele conhecida, possua as qualidades, os valores por esta transmitidos.

O risco de associação é, assim, uma forma de risco de confusão; mas que se passa em relação à origem ou qualidade do produto ou serviço, e não em relação ao próprio produto ou serviço, como ocorre no risco de confusão.

⁶⁶ ob. cit. p. 125-128.

Nota-se que o risco de confusão e o risco de associação não são os únicos fenômenos associados às marcas, em especial as marcas notórias. O uso indevido de um signo notório pode ensejar o fenômeno da diluição, extremamente danoso ao poder atrativo de uma marca e, para o teor desse trabalho, o principal dos riscos a que uma marca pode estar sujeita. Dessa forma, tratar-se-á no próximo tópico da diluição.

1.4.3 Da Diluição

1.4.3.1 Conceito de Diluição

Segundo Felipe Fonteles CABRAL:

A diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.⁶⁷

Maitê Cecília Fabbri MORO⁶⁸ corrobora com o juízo de diminuição do poder de venda ao afirmar que o risco de diluição tem como idéia central o enfraquecimento progressivo do poder distintivo da marca, enfraquecimento este que atinge seu poder econômico.

Maurício Lopes de OLIVEIRA⁶⁹, por sua vez, associa diretamente a diluição com o uso indevido de uma marca ao afirmar que: “o uso indevido de um signo de alto renome pode ensejar a diluição sempre danosa do poder atrativo de uma marca”.

Percebe-se, assim, que a diluição, como os outros institutos expostos anteriormente, causa prejuízo. Contudo, de acordo com a doutrina, o prejuízo causado pela diluição se manifesta de forma diferente daquele provocado pelos outros fenômenos. Enquanto este é imediato, aquele é lento e progressivo. E, assim,

⁶⁷ CABRAL, F. F. **Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 57, 24-29, mai/jun. 2002.

⁶⁸ ob. cit. p. 130-131.

⁶⁹ ob. cit. p. 84.

sua percepção fica extremamente dificultada, podendo se transformar em um processo irreversível.

Além disso, tem a diluição um aspecto peculiar, pois não só o uso da marca por terceiros, mas também seu uso pelo próprio titular pode ocasioná-la. No entanto, no presente trabalho será abordada somente a diluição gerada pelo uso indevido de terceiro, uma vez que é a possibilidade que pode ensejar a reparação pelos prejuízos gerados.

Importante mencionar que, para grande parte da doutrina, somente as marcas notórias estão sujeitas à diluição, em especial, ainda, as marcas de alto renome. Isso porque, em razão de seu poder atrativo, são mais suscetíveis de uso por terceiros. Felipe Fonteles CABRAL⁷⁰, no entanto, propõe que a proteção contra a diluição se faça a despeito da existência de notoriedade.

Observa-se, também, que a doutrina utiliza como sinônimos de diluição os termos degeneração e vulgarização.

Cumprir notar que o terceiro que estiver utilizando-se de marca idêntica ou similar, para produtos diferentes daqueles assinalados pela marca, estará utilizando-se da “fama” desta marca, ou seja, estará se aproveitando dos valores nela embutidos ou inerentes a ela. E este “aproveitamento” não pode ser admitido. Parte-se da premissa de que o titular da marca certamente investiu grandes quantias em sua marca para desfrutar dessa qualidade, e não para que outros dela se utilizem.

É válido concluir que a diluição é um efeito danoso gerado pelo uso de terceiro de uma marca notória de forma a ocasionar prejuízos ao titular da marca, prejuízos ocasionados, basicamente, pela perda do poder atrativo e da distintividade da marca.

Faz-se necessário, então, apresentar as bases da teoria da diluição para melhor compreensão desse instituto. Sendo assim, será apresentada a diluição tanto no direito americano como no direito pátrio.

⁷⁰ ob. cit.

1.4.3.2 A diluição no direito americano

Maitê Cecília Fabbri MORO⁷¹ diz que o termo diluição foi inicialmente utilizado na doutrina norte-americana. Por outro lado, Maurício Lopes de OLIVEIRA afirma que essa teoria nasceu na Inglaterra e remota ao caso KODAK, de 1898, quando, admitiu-se pela primeira vez, que convinha proteger as marcas famosas contra a desvalorização de seu poder atrativo, mesmo na ausência de risco de confusão para o consumidor.

Como se percebe, há divergências com relação à origem dessa teoria, no entanto, reconhecido é que os estudos sobre a diluição se desenvolveram com intensidade no ordenamento jurídico americano⁷².

Felipe Fonteles CABRAL⁷³ apresenta os seguintes tipos de diluição reconhecidos pela doutrina americana, são eles: a maculação (*tamishment*), a ofuscação (*blurring*) e a adulteração de marca.

A maculação constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca ou uma conduta que cause dano à reputação do sinal, seja pela associação desse signo com um produto ou serviço de baixa qualidade, seja pela sugestão de um vínculo do sinal com um conceito normalmente reprovado pela sociedade.

A ofuscação, por sua vez, constitui na perda do “brilho” ou da força distintiva de uma marca. É entendida como uma violação à unicidade de um sinal, à sua integridade material, a partir do momento em que uma mesma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas, ou seja, ocorre um enfraquecimento de um signo forte pela sua utilização em outros contextos por terceiros. A ofuscação constitui a diminuição do poder de venda de uma marca em razão da perda de sua capacidade distintiva.

A adulteração, terceiro e último tipo de diluição, foi construída pelo entendimento do Tribunal de Apelação da 2ª Região (*Second Circuit*) dos Estados Unidos, que entendeu que o uso da marca de terceiros, de forma adulterada, constitui diluição porque usa-se sinal diverso daquele apropriado pelo titular e fixado

⁷¹ ob. cit. p. 128.

⁷² ob. cit.

⁷³ idem.

na mente dos consumidores, o que, conseqüentemente, diminui o poder de venda da marca.

1.4.3.3 A diluição no direito brasileiro

No Brasil, segundo Felipe Fonteles CABRAL⁷⁴, tem-se proposto que a base para proteção contra o fenômeno da diluição seria o art. 130, inciso III, da LPI, o qual assim dispõe: “art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Da leitura desse dispositivo nota-se que, de acordo com a teoria da diluição, as duas faces da integridade das marcas, a moral e a material, estão devidamente amparadas pela legislação pátria.

Ao realizar uma analogia com o sistema jurídico americano, pode-se dizer que o inciso III do artigo 130 tem por objetivo evitar o que se chama de maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela da integridade material dos sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscação e o uso de marca adulterada.

Cumprido expor que, em uma pesquisa realizada para o desenvolvimento desse trabalho, não foi encontrada nenhuma decisão do Poder Judiciário pátrio que analise com profundidade a questão da diluição de marca.

1.4.3.4 A conexão entre a diluição e outros institutos

Nos casos concretos a proteção conferida pela LPI contra a diluição de marca pode concorrer com a aplicação de outros dispositivos, como os que reprimem a violação direta de marca, os que combatem o aproveitamento parasitário ou os que amparam as marcas de alto renome. No entanto, de acordo com a opinião de Felipe Fonteles de CABRAL⁷⁵, embora alguns conflitos se posicionem na interseção das referidas tutelas, cada uma dessas normas tem por objeto um diferente instituto, sendo que a aplicação de uma não exclui a de outra.

⁷⁴ ob. cit.

⁷⁵ id.

Nos casos de conflitos de marcas, confusão e associação, que identificam produtos afins, os artigos 124, XIX, ou 129 da LPI são prontamente invocados, com vistas a sustentar o indeferimento de um pedido de registro ou justificar a abstenção de uso indevido de marca por terceiros.

É válido observar, ainda, que, se os produtos ou serviços não são idênticos ou afins, não há que se falar em confusão ou associação de marca, uma vez que o mencionado pressuposto é limitador da aplicação do dispositivo 124, XIX, da LPI. Por outro lado, afinidade e identidade de produtos/serviços não são requisitos para a diluição de marca.

Admite-se, ainda, proteger as marcas notórias contra a diluição, mesmo na ausência de risco de confusão para o consumidor, como expôs Maurício Lopes de OLIVEIRA⁷⁶.

A repressão ao aproveitamento parasitário, enraizada no art. 186 do Código Civil, cuja natureza jurídica é a responsabilidade civil por ato ilícito, por sua vez, não afasta a proteção contra diluição de marca.

Da mesma forma, os dispositivos que reprimem os crimes contra as marcas, arts. 189 e 190, e os crimes de concorrência desleal, art. 195, contidos na LPI, também não afastam a possibilidade de reparação por diluição.

Como visto, a teoria da diluição de marca, sob o objetivo de proteger a integridade de um sinal distintivo, pode ser aplicada nas mais diversas situações.

Em suma, comparando, de forma breve, os diversos institutos marcários, como afirma Felipe Fonteles CABRAL⁷⁷, a teoria da diluição de marca dificilmente será conflitante com as tutelas legais mencionadas, sendo-lhes, ao contrário, complementar.

Conforme os estudos realizados nesse trabalho, observa-se que tanto a confusão e a associação, como a diluição, são decorrências diretas do uso indevido de uma marca.

Constata-se que nem sempre ocorre a diluição, até porque somente as marcas notórias estão sujeitas a esse fenômeno. No entanto, são todos institutos interligados, uma vez que a ocorrência da confusão, da associação e da diluição depende de uma atitude de violação à marca cometida por um terceiro, sendo muito

⁷⁶ ob. cit. p. 85.

⁷⁷ ob. cit.

improvável que essa atitude contrafatora não gere aqueles riscos. Observa-se, ainda, que a diluição, contudo, não está necessariamente associada ao risco de confusão, ou seja, nada impede que ela ocorra com a ausência de confusão para o consumidor.

Em face de todo o exposto até aqui, é válido concluir e reforçar que a marca é um sinal distintivo que tem como uma de suas funções identificar o produto ou serviço. No entanto, ela não é apenas isso. Ela representa a própria identidade mercadológica do seu titular, no que se refere, por exemplo, a qualidade dos seus produtos e serviços e à sua aceitação no mercado consumidor.

Assim sendo, é imprescindível a proteção jurídica das marcas. Um dos meios é através do próprio registro, o qual cumpre, no direito brasileiro, a dupla função de reconhecer a propriedade da marca e assegurar os direitos do titular sobre ela, o uso exclusivo e a vantagem de impedir a ingerência alheia sobre a propriedade privada, ou seja, que terceiros se utilizem indevidamente de sua marca. Fato este que recai com muito mais frequência sobre as marcas notórias, por serem mais conhecidas e mais atraentes ao público consumidor. Elas sofrem as consequências nefastas geradas pelo seu uso indevido, dentre as quais, e a mais grave delas, a diluição: perda do poder atrativo e do valor patrimonial da marca. A proteção contra a diluição encontra-se no art. 130, inciso III, da LPI, o qual ampara a integridade não só material, mas moral da marca, ou seja, reconhece a esfera moral desse signo.

Deve-se, então, iniciar os estudos sobre a responsabilidade civil por dano moral, visto que a infração que interessa neste estudo é a do dano moral no direito marcário, a proteção e os mecanismos de recomposição da marca. Por isso, a importância de se buscar os pressupostos do dano moral.

2. O DANO MORAL

2.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE O DANO

2.1.1 Da Responsabilidade Civil – Breve Exposição

A vida em sociedade implica necessariamente atividades contínuas dos indivíduos, mas, por outro lado, também exige que eles respondam por seus atos. Portanto, todo indivíduo tem o dever de não praticar atos nocivos, danosos ou prejudiciais a outro indivíduo, dos quais resultem ou possam resultar-lhes prejuízos.

Esta é a idéia contida no princípio basilar jurídico-legal de que a ninguém é dado o direito de intervir na esfera do outro. A partir desse princípio, vale observar, foi que surgiu o direito penal e a responsabilidade civil.

A responsabilidade civil é uma reação provocada pela infração a um dever preexistente, é a consequência que o agente, em razão de violação de um dever e geração de um dano, sofre pela prática de seus atos.

Tal interpretação pode ser realizada pela leitura do art. 927 do Código Civil: “art. 927 Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”.

Deve-se, então, procurar definir o que vem ser ato ilícito. O termo “ilícito” significa contrário à lei, contudo, nem todo ato contrário à lei é ilícito. Clóvis BEVILÁQUA⁷⁸ escreve que “ato ilícito é aquele que, praticado sem direito, causa dano a outrem, seja uma omissão ou uma comissão”. Desse modo, percebe-se que a essência para se caracterizar um ato infringente à norma (antijurídico) em ato ilícito é a geração de um dano a outrem.

No mesmo sentido, mas procurando delinear uma definição mais abrangente, considerando os dois aspectos da antijuridicidade (subjettiva e objetiva), deparamo-nos com os ensinamentos de Orlando GOMES:

⁷⁸ BEVILÁQUA, C. **Direito das obrigações**, edição histórica, Rio de Janeiro: Rio-Sociedade Cultural/Faculdades Integradas Estácio de Sá, jun. 1977, p. 14. apud SILVA, José Américo Luís Martins da. O dano moral e a sua reparação civil. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 16.

A antijuridicidade objetiva distingue-se nitidamente da antijuridicidade subjetiva. Para que esta se configure, é necessário que o ato seja imputável ao agente, isto é, a quem tenha procedido culposamente. Na antijuridicidade objetiva a reação da ordem jurídica não leva em conta o comportamento do agente. Ademais pode ser provocada por um fato *stricto sensu*, enquanto a antijuridicidade subjetiva sempre é consequência de ato voluntário. O ato antijurídico é ato ilícito quando pessoa capaz de entender e querer, violando uma norma jurídica, por ação ou omissão culposa, lesa o direito subjetivo de outrem, causando-lhe dano suscetível de avaliação pecuniária.⁷⁹

Retornando ao conceito de responsabilidade civil, necessário se faz estudar as definições trazidas pela mais notória doutrina. Sendo assim, segundo Maria Helena DINIZ:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou simples imposição legal.⁸⁰

Parece válido, então, afirmar que a responsabilidade civil constitui uma relação obrigacional que tem por objeto a prestação de um ressarcimento, a reparação de um dano.

Vale observar, ainda, não só o conceito, mas a finalidade da responsabilidade civil. Então, recorrendo-se novamente aos ensinamentos de Maria Helena DINIZ⁸¹: “dupla é a função da responsabilidade: garantir o direito do lesado à segurança; servir como sanção civil, de natureza compensatória, mediante a reparação do dano causado à vítima”.

Assim sendo, a responsabilidade civil direciona sua atenção para o dano causado, tendo por finalidade satisfazer a necessidade de ressarcimento, compensação dos prejuízos sofridos pelo lesado.

2.1.2 Do Dano - Conceito e Requisitos

De acordo com o exposto na seção anterior, o dano é o principal elemento daqueles necessários à configuração da responsabilidade civil, uma vez que é

⁷⁹ GOMES, Orlando. **Obrigações**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 310.

⁸⁰ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**. v. 7. 46 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 34.

⁸¹ *ibidem*. p. 8.

requisito fundamental da obrigação de indenizar. Ora, se a ninguém é dado o direito de intervir na esfera alheia causando danos, nada mais correto do que repará-los na sua ocorrência.

O Código Civil expressamente prevê que só há o dever de indenizar se houver sido efetivado algum dano, conforme se verifica, por exemplo, no art. 927, já transcrito no subtítulo anterior.

Nesse sentido, a doutrina também é unânime. Como exemplo observamos a lição de Maria Helena DINIZ⁸²: “O dano é um dos pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, uma vez que não poderá haver ação de indenização sem a existência de um prejuízo”.

Sendo assim, observa-se que não pode haver responsabilidade civil sem a existência de um dano, porque, uma vez resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde nada há que reparar.

Destarte, necessário se faz buscar a definição de dano. Assim, analisa-se a posição dos seguintes doutrinadores.

Maria Helena DINIZ⁸³ escreve que “o dano pode ser definido como a lesão (diminuição ou destruição) que, devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra a sua vontade, a qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral”.

Sílvio de Salvo VENOSA⁸⁴, por sua vez, possui uma definição mais concisa, afirma ele que o dano consiste no prejuízo sofrido pelo agente.

Pode-se observar, portanto, que na noção de dano está necessariamente presente a noção de prejuízo. Antônio Jeová SANTOS é ainda mais direto nesta correlação, afirmando simplesmente que “Dano é prejuízo”. Continua, “é diminuição de patrimônio ou detrimento a afeições legítimas. Todo ato que diminua ou cause menoscabo aos bens materiais ou imateriais, pode ser considerado dano”.⁸⁵

Deste modo, quando se fala em dano quer se significar o resultado da lesão ou do prejuízo sobre o patrimônio moral ou material do indivíduo.

⁸² ob. cit. p. 55.

⁸³ ibidem. p. 58.

⁸⁴ VENOSA, S. S. **Direito civil: responsabilidade civil**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. v. 4. p. 33.

⁸⁵ SANTOS, A. J. **Dano moral indenizável**. 3 ed. São Paulo: Editora Método, 2001. p. 77.

Contudo, vale observar opinião diversa que entende que não é possível exigir que a noção de dano se restrinja à idéia de prejuízo, isto é, ao resultado da lesão.

José Américo Martins da SILVA⁸⁶, considerando a posição de Hans FISCHER, defende que não se pode restringir a noção de dano apenas ao prejuízo material. Idênticas posições adotam Ludwig ENNECCERUS, o qual escreveu que “dano é toda desvantagem que sofremos em nossos bens jurídicos (patrimônio, corpo, vida, saúde, honra, crédito, bem-estar, capacidade de aquisição, etc.)”⁸⁷ e Giovanni FORMICA, que sustenta que dano constitui a diminuição ou subtração de um bem jurídico.⁸⁸

Assim sendo, embora reconhecendo que a noção de dano pressupõe a noção de prejuízo, é lícito concluir que a primeira não se restringe à noção de prejuízo material, mas envolve também lesão a interesse não patrimonial.

Nesse primeiro momento também é válida a observação de que nem sempre a transgressão de uma norma ocasiona dano. Segundo a doutrina e os dispositivos da lei, somente haverá responsabilidade civil e, conseqüentemente, possibilidade de indenização, como regra, se o ato ilícito ocasionar um dano a reparar.

A doutrina apresenta também certos requisitos para que exista dano indenizável.

Sílvio de Salvo VENOSA⁸⁹ afirma que o dano ou interesse deve ser atual e certo, não sendo indenizáveis, a princípio, danos hipotéticos. Ainda, a materialização do dano ocorre somente com a definição do efetivo prejuízo suportado pela vítima.

No mesmo sentido Antônio Jeová SANTOS⁹⁰, para quem o dano deve ser atual, certo e subsistente; além de vulnerar interesse próprio e de existir no momento da propositura da ação.

Por outro lado, Maria Helena DINIZ⁹¹ estabelece uma seleção mais completa de requisitos: a) *Diminuição ou destruição de um bem jurídico, patrimonial ou moral, pertencente a uma pessoa*; b) *Efetividade ou certeza do dano*, pois a lesão não

⁸⁶ ob. cit. p. 29.

⁸⁷ ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor e WOLF, Martin. **Tratado de derecho civil** (Derecho de obligaciones), tradução castellana de González y Alguer. Barcelona: Bosch, 1948, vol. II, p. 332. apud SILVA, J. A. M. da. ob. cit. p. 29.

⁸⁸ FORMICA, G. **Danno, Dizionario Pratico Del Diritto Privado**, coordenação de Scialoja. Milano: Giuffrè, [s.d.], verbete. apud SILVA, J. A. M. da. idem. ibidem.

⁸⁹ ob. cit. p. 34.

⁹⁰ ob. cit. p. 77.

⁹¹ ob. cit. p. 59-61.

poderá ser hipotética. O dano deverá ser real e efetivo, sendo necessária sua demonstração e evidência em face de acontecimentos e sua repercussão sobre a pessoa ou o patrimônio desta, salvo nos casos de dano presumido. O dano pode ser atual ou futuro, isto é, potencial, desde que seja consequência necessária, certa, inevitável e previsível da ação. A certeza do dano constitui, portanto, sempre uma constatação de fato atual que poderá projetar, no futuro, uma consequência necessária, pois, se esta for contingente, o dano será incerto; *c) Causalidade*, deverá haver uma relação entre a falta e o prejuízo causado. O dano poderá ser *direto* ou *indireto* em relação ao fato gerador. O dano será direto quando se originar imediatamente da ação lesiva e será indireto quando representar uma repercussão ou efeito da causa em outros bens que não os diretamente atingidos pelo fato lesivo; *d) Subsistência do dano* no momento da reclamação do lesado; *e) Legitimidade*, a vítima, para poder pleitear a reparação, precisará ser titular do direito atingido; *f) Ausência de causas excludentes de responsabilidade*, podem ocorrer danos que não resultem dever ressarcitório, como os causados por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, etc.

Configurado o ilícito resta saber se a recomposição do prejuízo será de ordem patrimonial ou extrapatrimonial.

2.1.3 Do Dano Patrimonial

Inicialmente, para se definir dano patrimonial ter-se-á que partir do conceito de patrimônio. Sendo assim, parte-se da definição dada por Maria Helena DINIZ⁹², segundo a qual “o patrimônio é uma universalidade jurídica constituída pelo conjunto de bens de uma pessoa, sendo, portanto, um dos atributos da personalidade e como tal intangível”.

Dano patrimonial, por sua vez, seguindo com a lição da mesma autora, é:

a lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável. (...) O dano patrimonial mede-se pela

⁹² ob. cit. p. 61

diferença entre o valor atual do patrimônio da vítima e aquele que teria, no mesmo momento, se não houvesse a lesão.⁹³

Da mesma forma, para Sílvio de Salvo VENOSA⁹⁴, “o dano patrimonial é aquele suscetível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado por reposição em dinheiro, denominador comum da indenização”.

Conclui-se que o dano patrimonial (ou dano material) é aquele que atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, presumindo, sempre, uma ofensa ou diminuição de certos valores econômicos.

Além disso, é válido destacar que, segundo a doutrina, em virtude do advento de novos conceitos e estudos sobre o dano moral, e conseqüentemente sobre o próprio dano, deve-se atentar que tanto é possível ocorrer dano patrimonial em conseqüência de lesão a um bem não patrimonial como dano moral em resultado de ofensa a bem material.

No direito marcário, podemos verificar claramente, por exemplo, um dano imaterial que acarrete um dano material, se imaginarmos a seguinte situação hipotética: o titular de uma marca, após alguns meses de negociações, está prestes a firmar um contrato de licença de sua marca com uma outra pessoa jurídica, que estaria disposta a pagar uma razoável quantia a título de *royalties*; entretanto, esta potencial licenciada verifica que há vários produtos contrafeitos postos no mercado com a respectiva marca, decidindo, por conseguinte, não mais efetuar o contrato de licença com o titular desta marca. É evidente que o responsável, ou responsáveis, pela violação cometida abalaram a reputação e o bom conceito tanto da titular da marca, como da própria marca (diluindo o prestígio e o valor desta), frustrando seus negócios que proporcionariam uma boa remuneração. É inconteste que deve ser o titular da marca violada ressarcido por danos imateriais e materiais sofridos.

Tal fato caracteriza o chamado *dano patrimonial indireto*, haja vista que em situações como esta além de se concretizar a perda de receitas pelo titular da marca, caso este venha exercer o seu direito negativo contra o infrator, ainda suportará gastos vultosos para movimentar todo o aparato judicial (taxas, custas, honorários de advogados, peritos...), além dos investimentos que terão de ser

⁹³ ibidem. p. 62.

⁹⁴ ob cit. p. 36

despendidos para fortalecer a marca no mercado novamente (propagandas, esclarecimentos...).

Aproveitando o exemplo acima exposto, verifica-se, no âmbito marcário, que o dano patrimonial é o oriundo do uso indevido e desautorizado da marca, seja pela reprodução ou imitação desta, que pode ensejar tanto a diminuição das vendas do titular da marca, como o desvio de clientela, deixando ainda a mesma de perceber os devidos *royalties*, que se faziam pertinentes e legais, pelo licenciamento de sua marca.

Não obstante, para que a ação não se converta em instrumento de enriquecimento injusto para a vítima, os limites da indenização estão estabelecidos no art. 402 do Código Civil: “salvo as exceções expressamente previstas em lei as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Desta forma, o dano patrimonial abrange, como se infere do disposto no Código Civil, o dano emergente (o que o lesado efetivamente perdeu) e o lucro cessante (o aumento que seu patrimônio teria, mas deixou de ter, em razão do evento danoso).

2.1.3.1 Dano emergente

Maria Helena DINIZ ensina que:

Dano positivo ou emergente consiste num déficit real e efetivo no patrimônio do lesado, isto é, numa concreta diminuição em sua fortuna. Os prejuízos se traduzem num empobrecimento do patrimônio atual do lesado pela destruição, deterioração, privação do uso e gozo etc. de seus bens existentes no momento do evento danoso e pelos gastos que, em razão da lesão, teve de realizar. Na condenação relativa a dano emergente, a indenização poderá processar-se de duas formas: o lesante será condenado a proceder à restauração do bem danificado ou a pagar o valor das obras necessárias a essa reparação.⁹⁵

No mesmo sentido defende Sílvio de Salvo VENOSA⁹⁶: “o dano emergente, aquele que mais se realça à primeira vista, o chamado dano positivo, traduz uma

⁹⁵ ob. cit. p. 63.

⁹⁶ ob. cit. 36.

diminuição de patrimônio, uma perda por parte da vítima: aquilo que efetivamente perdeu”.

Conclui-se que o dano emergente (ou positivo) é aquele que de forma imediata, em razão do ato ilícito, atinge o patrimônio presente da vítima. É tudo que foi efetivamente perdido.

A LPI não traz norma expressa atinente ao dano emergente, talvez por ter o legislador optado em dar mais ênfase ao lucro cessante, que em âmbito marcário é mais fácil de se verificar que o dano emergente (o que diverge dos casos comuns). Esta assertiva decorre de simples leitura dos artigos 208, 209 e 210, e seus incisos, da citada Lei⁹⁷, em que se constata a não previsão, tampouco exigência, de dano emergente.

Apesar de não constar textualmente da LPI, o dano emergente sofrido pelo titular da marca é caracterizado, sobretudo, pelo dano à imagem da marca (do qual originará um dano patrimonial indireto), sendo este, atualmente, inclusive, um dos maiores danos que pode vir a sofrer uma marca, já que é indiscutível a vital “importância das marcas como elemento maior de competitividade econômica”⁹⁸ (pelo valor monetário e comercial destas para o negócio), visto que “as empresas de sucesso, antes de vender produtos, vendem marcas”.⁹⁹

Portanto, havendo ofensa à marca a indenização estabelecida em favor do titular deverá abranger também os lucros cessantes.

2.1.3.1 Lucro Cessante

Nesse tópico também nos apoiamos na lição de Maria Helena DINIZ:

⁹⁷ “art. 208 A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

art. 209 Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. (...)”

art. 210 Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, (...)”

⁹⁸ AAKER, D. A. *Marcas, Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca*. São Paulo: Negócio, 1998. p. 15

⁹⁹ *ibidem*. p. 19.

dano negativo ou lucro cessante ou frustrado diz respeito à privação de um ganho pelo lesado, ou seja, ao lucro que ele deixou de auferir, em razão do prejuízo que lhe foi causado. Para se computar o lucro cessante, a mera possibilidade é insuficiente, embora não se exija uma certeza absoluta, de forma que o critério mais acertado estaria em condicioná-lo a uma probabilidade objetiva, resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos, conjugados às circunstâncias peculiares do caso concreto.¹⁰⁰

Por sua vez, Sílvio de SALVO VENOSA entende que:

o lucro cessante traduz-se na dicção legal, o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar. Trata-se de uma projeção contábil nem sempre muito fácil de ser avaliada. Nessa hipótese, deve ser considerado o que a vítima teria recebido se não tivesse ocorrido o dano.¹⁰¹

O lucro cessante caracteriza-se, assim, pelos reflexos futuros que sobrevirão por causa do ato ilícito cometido; consiste na não realização de uma expectativa em lucrar, na diminuição potencial do patrimônio da vítima.

No caso de violação ao direito marcário, a caracterização e fixação deste dano é de mais fácil constatação do que a do dano emergente, ainda mais quando vem crescendo o entendimento de que, a priori, basta a prova do simples uso indevido e desautorizado da marca pelo infrator, para que surja o dever de indenizar, fundamentado nos lucros cessantes.

Esta obrigação de indenizar deverá ser sempre lastreada nos lucros cessantes, seja por aquilo que teria a sociedade proprietária da marca auferido caso o ilícito não ocorresse (inciso I, art. 210, LPI), seja pelos lucros auferidos pelo infrator (inciso II, art. 210, LPI), ou pelos royalties que teria pago o infrator ao titular da marca pela concessão de uma licença de uso da mesma (inciso III, art. 210, LPI)¹⁰².

Após esta explanação resta a análise do dano moral ao titular da marca, elemento imprescindível na compreensão deste trabalho.

¹⁰⁰ ob. cit. p. 63.

¹⁰¹ ob. cit. p. 36.

¹⁰² LPI art. 210 Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

- I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
- II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

2.1.4 Do Dano Moral

Nesse ponto será apresentado somente um conceito simples e conciso de dano moral, visto que, dada a sua grande relevância para o presente trabalho, o mesmo será tratado exaustivamente no capítulo seguinte.

Desta forma, de acordo com a melhor doutrina, o dano moral costuma a ser identificado como os danos causados por lesão aos direitos da personalidade (direitos à honra, à imagem, ao nome, à integridade física, à privacidade...).

2.1.5 Do Dano à Imagem

Há quem defenda o surgimento de um terceiro tipo de dano, independente, que, assim como o dano moral, também teria o caráter extrapatrimonial. Este dano seria o chamado dano à imagem, fundamentado no inciso V, art. 5º, da CF, o qual assim dispõe: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

Américo Luís Martins da SILVA, afirma que:

Para o legislador constituinte, a reparação do dano moral não se confunde com a reparação do dano à imagem, apesar de ser muito difícil identificar o que é dano moral e o que é dano à imagem, quando não se admitir que houve imprecisão no inciso V do art. 5º da Constituição Federal de 1988, sendo o dano à imagem uma das espécies de dano moral.¹⁰³

Para grande parte da doutrina há essa identificação entre esses dois institutos. O autor acima citado é desse entendimento, para ele não importa o sentido que se dê ao dano à imagem, ele acaba sim se confundindo com o dano moral, uma vez que os atos que ponham em dúvida a probidade de alguém, que ofendam a honra e a dignidade, etc. causam danos morais. Afirma, ainda, que o dano à imagem, na melhor das hipóteses encarado como uma espécie de dano moral, enquadra-se na categoria dos *danos morais objetivos*, ou seja, aqueles que atentem contra ao bom nome, à reputação, à imagem, etc.¹⁰⁴

¹⁰³ Ob. cit. p. 412.

¹⁰⁴ Id.

Tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal no artigo acima citado, pode-se pensar que há duas esferas de danos extrapatrimoniais: o moral e à imagem. No entanto, deve-se ressaltar a forte e indissociável ligação entre elas, uma vez que ao atingir o complexo da imagem (respeito, dignidade, etc) atinge-se a esfera moral da pessoa, causando danos morais.

Nota-se que essa teoria do dano à imagem é de especial importância para o direito marcário, como será apresentado nos capítulos finais do presente trabalho.

2.1.6 O Dano à Luz da Lei da Propriedade Industrial

Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Código Civil expressamente prevê que só há o dever de indenizar se houver sido efetivado algum dano, como já exposto no item 2.1.3.

No entanto, tal disposição não foi adotada pela LPI, como se pode conferir pela leitura dos arts. 208, 209 e 210. Destes afere-se que o simples uso da marca, que é o fato da violação, já gera o dever de indenizar.

A LPI por ser uma Lei Especial e não cogitar, em seus artigos pertinentes à indenização, da comprovação de danos efetivos, nem da pretensão do infrator em se locupletar ou não da marca violada, afasta a regra geral prescrita no Código Civil.

No entanto, com o advento dos novos conceitos sobre o dano moral, em se tratando de uma marca famosa ou de pessoas jurídicas concorrentes cujas circunstâncias fáticas admitam presumir o dano (diluição da marca, confusão para o consumidor do verdadeiro titular da marca, etc.), é válido supor que seria aceitável e razoável, a aplicação da presunção de dano.

2.2 DO DANO MORAL

2.2.1 A Evolução do Dano moral no Direito Brasileiro

No que tange a responsabilidade civil, o ordenamento jurídico brasileiro sempre teve caráter essencialmente patrimonialista e individualista. Os danos a serem reparados eram somente aqueles que causassem um prejuízo no patrimônio alheio, aqueles aferíveis economicamente.

A admissibilidade da reparação por dano moral durante a vigência do Código Civil de 1916 era quase pacífica na doutrina, a divergência se encontrava no fato de que alguns a entendiam como regra geral e outros como admissível só nos casos expressos em lei.

Então, em 1988, houve a consagração constitucional da indenização advinda do dano moral, no art. 5º, incs. V e X da Constituição Federal, que fez com que a jurisprudência hesitante, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal (STF), passasse a admitir com mais facilidade tal indenização, entendendo, a maioria da doutrina, que este foi o marco que consagrou definitivamente a reparabilidade do dano moral.

Por fim, com o advento do Novo Código Civil, não restam mais controvérsias no que diz respeito a admissibilidade da reparação por dano moral, como regra geral, e a jurisprudência passa a se preocupar com outros aspectos atinentes a sua efetiva aplicação. Também não há mais dúvidas da sua cumulação com os danos materiais desde o entendimento sumulado do STF em 1992, através da Súmula n. 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato”.

Com o advento da Constituição de 1988 que expressamente em seu art. 5º, inciso X, assim estabeleceu: “art 5º, X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, o dano moral ganhou foros de constitucionalidade, extinguindo a polêmica sobre a sua existência. Logo após, também veio o dano moral expresso no art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do

Consumidor (CDC, Lei nº 8.078/90), que prescreveu ter o consumidor¹⁰⁵ direito à "efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos".

2.2.2 Da Definição de Dano Moral

Sílvio de Salvo VENOSA ensina que:

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. (...) ele abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica.¹⁰⁶

Além disso, afirma que os danos morais têm em mira justamente indenizar por ofensas aos direitos da personalidade.¹⁰⁷

Por sua vez, Maria Helena DINIZ apresenta uma definição mais objetiva ao afirmar que "o dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo".¹⁰⁸

Há, ainda, outras posições que revelam de forma mais direta a característica essencial do dano moral de não ocasionar prejuízo patrimonial.

Nesse sentido Orlando GOMES defende que:

a expressão dano moral deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial. Se há consequências de ordem patrimonial, ainda que mediante repercussão, o dano deixa de ser extrapatrimonial.¹⁰⁹

Conclui-se, desta forma, de forma simples e didática, que o dano moral costuma ser identificado como os danos causados por lesão aos direitos da

¹⁰⁵ E em seu art. 2º o CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

¹⁰⁶ ob. cit. p. 39.

¹⁰⁷ ibidem. p. 247.

¹⁰⁸ ob. cit. p. 81.

¹⁰⁹ ob. cit. p. 333

personalidade (direitos à honra, à imagem, ao nome, à integridade física, à privacidade...) que não produz efeitos patrimoniais. Porém, as lesões a estes direitos não delimitam as demais possibilidades de reparação do dano moral, já que "nem sempre o dano moral decorre de violação aos chamados direitos da personalidade, como expressão dos atributos essenciais da própria pessoa tutelados pela ordem jurídica" ¹¹⁰.

Digna de destaque são as observações feitas por Carlos Edison do Rêgo MONTEIRO FILHO¹¹¹: "não é a natureza do interesse juridicamente tutelado que caracteriza o dano moral como tal, e sim o efeito da lesão na pessoa do ofendido, vítima"; e, no mesmo sentido, por Maria Helena DINIZ, de que:

para que haja pagamento da indenização pleiteada é necessário comprovar a ocorrência de um dano patrimonial ou moral, fundados não na índole dos direitos subjetivos afetados, mas nos efeitos da lesão jurídica.¹¹²

Ela escreve, ainda, que qualquer lesão que alguém sofra no objeto de seu direito repercutirá, necessariamente, em seu interesse; por isso, quando se distingue o dano patrimonial do moral, o critério da distinção não poderá ater-se, segundo ela, à natureza ou índole do direito subjetivo atingido, mas ao interesse, que é pressuposto desse direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter de sua repercussão sobre o lesado, pois somente desse modo se poderia falar em dano moral, oriundo de uma ofensa a um bem material, ou em dano patrimonial indireto, que decorre de evento que lesa direito extrapatrimonial, provocando também um prejuízo patrimonial.¹¹³

Defende, pois, que nada obsta a coexistência de ambos os interesses como pressupostos de um mesmo direito, portanto o dano poderá lesar interesse patrimonial ou extrapatrimonial.

Sendo assim, é lícito supor que o caráter patrimonial ou moral do dano não advém da natureza do direito subjetivo danificado, mas dos efeitos da lesão jurídica. Isso porque do prejuízo causado a um bem jurídico econômico pode resultar perda

¹¹⁰ ob. cit. p. 47.

¹¹¹ ibidem. p. 39.

¹¹² ob. cit. p. 56.

¹¹³ ibidem. p. 83.

de ordem moral, e da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial pode originar dano material.

É válido destacar, ainda, os ensinamentos de Eduardo ZANNONI¹¹⁴, este autor esclarece que o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, uma vez que esses estados de espírito constituem a *consequência* do dano. Afirma que o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.

Desta forma, conclui ele, o *dano moral direto* consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). E o *dano moral indireto* consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação de bens jurídicos patrimoniais, que produz depreciação a um bem jurídico extrapatrimonial.

2.2.3 Da Indenização do Dano Moral

Escreve Orlando GOMES que:

a subordinação do dano extrapatrimonial às regras pertinentes aos efeitos do dano patrimonial proveniente do ato ilícito encontra opositores ferrenhos, cuja impugnação se resume a dois argumentos principais: 1º, o de que a dor não admite compensação pecuniária; 2º, o de que não é possível avaliar o dano moral (*pretium doloris*).¹¹⁵

No entanto, não obstante os argumentos em oposição, prevalece a doutrina da ressarcibilidade do dano moral.

Como exemplo cita-se os ensinamentos de Sílvio de Salvo VENOSA¹¹⁶, que defende que a indenização não cumpre somente a finalidade de tentar restabelecer simplesmente o patrimônio da vítima, mas busca uma função reparadora no plano

¹¹⁴ ZANNONI, E. El daño em la responsabilidad civil. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 1987, p. 172 apud SILVA, A. L. M. ob. cit. p. 39.

¹¹⁵ ob. cit. , p. 333.

¹¹⁶ ob. cit. p. 248.

dos valores não patrimoniais ou axiológicos. Nesse sentido, então, a indenização pelo dano exclusivamente moral não possui o acanhado aspecto de reparar unicamente o *pretium doloris*, mas busca restaurar a dignidade do ofendido. Por isso, segundo ele, não há que se dizer que a indenização por dano moral é um preço que se paga pela dor sofrida, mas é muito mais do que isso.

Observa-se, também, que tal ressarcibilidade prevalece mesmo quando a lesão moral não provoca qualquer repercussão econômica, ou seja, nenhum dano patrimonial indireto, conforme evidencia-se nas palavras de Sílvio de Salvo VENOSA:

Deve ser levada em conta a essência da questão: dano, ainda que moral, implica alguma parcela de perda e, por isso, deve ser indenizado. Ainda que essa perda não ocorra em outro nível, há uma perda que representa um aviltamento da dignidade do ofendido.¹¹⁷

É fato que a questão da impossibilidade jurídica de ressarcibilidade por dano moral foi superada pela melhor doutrina e pela própria Constituição Federal de 1988. A Carta Magna, em dois dispositivos, reconhece o direito de tal reparação. O inciso V do art. 5º estabelece que “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”, e o inciso X dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Deste modo, cabe expor uma importante questão desta matéria: a função da reparação do dano moral. De acordo com Maria Helena DINIZ¹¹⁸, na reparação do dano moral o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, porém, concomitantemente, a função satisfatória e a de pena. Se a responsabilidade civil, segundo ela, constitui uma sanção não há porque não se admitir o ressarcimento do dano moral, misto de pena e de compensação.

Nesse mesmo sentido escreve Sílvio de Salvo VENOSA¹¹⁹, “há um duplo sentido na indenização por dano moral: ressarcimento e prevenção”. No entanto, soma uma terceira função, “acrescente-se ainda o cunho educativo, didático ou

¹¹⁷ ob cit. p. 252.

¹¹⁸ ob. cit. p. 56.

¹¹⁹ ibidem. p. 254.

pedagógico que essas indenizações apresentam para a sociedade”. Apesar de reconhecer esse aspecto dissuasório ou pedagógico, embora muito importante em alguns segmentos sociais, reconhece não ser o principal quanto à natureza da indenização. Continua ele:

De qualquer modo, em sede de indenização por danos imateriais há que se apreciar sempre a conjugação dos três fatores ora mencionados: compensação, dissuasão e punição. Dependendo do caso concreto, ora prepondera um, ora outro, mas os três devem ser levados em consideração.¹²⁰

Observa-se, assim, que os autores preferem considerar a reparação do dano moral como uma compensação, e não um ressarcimento. Conclui-se, ainda, que essa reparação pecuniária exerce duas funções:

a) de *compensação*, cujo objetivo é proporcionar uma vantagem ao ofendido, ou seja, o pagamento pecuniário é um modo de compensar o dano ou perda que a ofensa tenha produzido. Nesse ponto vale ressaltar que a indenização não tem a força e, conseqüentemente, o objetivo de restaurar a situação anterior à lesão, isso porque, como bem ensina Sílvia de SALVO VENOSA¹²¹, “a indenização pode representar mais ou menos o que se perdeu, mas nunca exatamente aquilo que se perdeu”.

b) *punitiva*: considerada uma sanção ao agressor com o objetivo de diminuição de seu patrimônio, punindo-o, assim, pelas conseqüências que gerou pelo seu ato.

2.2.4 O Dano Moral e as Pessoas Jurídicas

2.2.4.1 Do dano moral à pessoa Jurídica

Este tópico torna-se extremamente relevante para o estudo em tela, quando se tem em conta que a maioria dos titulares de marcas são pessoas jurídicas

¹²⁰ ob. cit. p. 259

¹²¹ ibid. p. 247.

(sobretudo, de direito privado), fato este comprovado facilmente se feita uma pesquisa junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Há algumas décadas não se admitia, em hipótese alguma, que uma pessoa jurídica pudesse ter direito à reparação por danos morais, vez que, à época, estes diziam respeito apenas aos "danos da alma" (concernentes à dor pura e simplesmente), advindos da capacidade afetiva e sensitiva do ser humano.

Aqueles que defendem esta corrente entendem que, em se tratando de pessoa jurídica, dificilmente encontrar-se-á lesão moral que não acarrete prejuízo material/econômico, por isso, equivocadamente, a vinculam a existência ou não de prejuízos materiais.

No entanto, entendimento este ultrapassado, como podemos observar pela grande parte da doutrina e pela construção jurisprudencial. Uma ofensa ao nome, à reputação, à imagem, etc. de uma pessoa, mesmo que cause indiretamente um dano patrimonial, não deixa de se caracterizar como dano moral.

Na esfera da pessoa jurídica esse tema é ainda mais sensível, porque essa pessoa ao sofrer um dano moral terá sempre como consequência indireta um dano patrimonial, contudo, é incorreto considerar que ela não sofreu um dano moral. Nesse sentido, ensina Sílvio de Salvo VENOSA¹²²: "em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta" (grifo nosso).

Além disso, esse autor afirma que o dano moral não se traduz apenas em dor e sofrimento, mas em um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica.¹²³

Nessa linha também mostra-se importante expor o entendimento de Antônio Jeová SANTOS, para quem

os entes ideais gozam de proteção quanto a direitos que podem ser equiparados aos personalíssimos. Assim, por exemplo, a tutela ao nome, à marca, à honra em seu aspecto objetivo, à liberdade de ação, à intimidade, tanto que os segredos industriais gozam de especial proteção.¹²⁴ (grifo nosso)

¹²² ob. cit. p. 249.

¹²³ ibidem. p. 250.

¹²⁴ ob. cit. p. 155.

Afirma também que, embora não seja titular de honra *subjettiva*, que vem a ser a dignidade, o decoro e a auto-estima, caracteres exclusivos do ser humano, a pessoa jurídica detém honra em seu substrato *objetivo*. Sendo assim, sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem humilhados em decorrência da ilicitude cometida por alguém, o direito deve estar presente para sujeitar o agressor à indenização por dano moral.¹²⁵

No mesmo sentido é o ensinamento de Yussef Said CAHALI:

O lugar jurídico mais característicos dos danos morais é, reconhecidamente, a área dos direitos de personalidade. Dos valores que a doutrina sói denominar "bens de personalidade", alguns há que compõem também a estrutura das pessoas jurídicas. Não a vida, o corpo, o psiquismo. Mas ela pode defender sua dignidade (honra), sua liberdade, sua intimidade (privacidade), sua identidade (nome e outros sinais de identificação), sua verdade, sua autoria em obra intelectual.¹²⁶

Atualmente, a jurisprudência está consolidada no sentido de ser cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica, independente de acarretar danos patrimoniais indiretos ou não¹²⁷.

Jurisprudência esta fundamentada no fato de que a pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-

¹²⁵ ob. cit., p. 158.

¹²⁶ CAHALI, Yussef Said. **Dano Moral**. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.p. 348.

¹²⁷ Nessa matéria imprescindível se faz citar o *leading case* do STJ, consubstanciado no voto vencedor do Min. Ruy Rosado de Aguiar (STJ, 4ª Turma, RESP n.º 60.033-2, in "RT", vol. 727/126): "Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à própria injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.

Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio. Assim, embora a lição contrária de inúmeros doutores (Horacio Roitman e Ramon Daniel Pizarro, *El Daño Moral y La Persona Jurídica*, RDPC, p. 215) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É certo, que, além disso, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela, etc., donde concluo que as duas espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes".

Cabe destacar, ainda, a Súmula nº 227 do STJ, a qual prescreve: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

estima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito. Ademais, após a CF/88, a noção do dano moral não mais se restringe ao *pretium doloris*, abrangendo também qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa, física ou jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade.

Desta forma, consolidado está a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral. Contudo, é importante deixar claro que existem *danos morais subjetivos*, relativos às dores físicas e sofrimentos do espírito, os quais somente as pessoas físicas podem suportar, e os *danos morais objetivos*, relativos ao bom nome, à reputação, à imagem etc., os quais podem ser suportados tanto pelas pessoas físicas como pelas pessoas jurídicas.

Não obstante, de grande pertinência para o teor desse trabalho são as palavras de Maurício Lopes de OLIVEIRA¹²⁸ ao tratar sobre a honra objetiva:

A honra objetiva se confunde com a reputação. Uma empresa tem reputação muitas vezes reconhecida na marca que a identifica perante o consumidor. (grifo nosso)

2.2.4.2 Do Dano à imagem de pessoa jurídica

O “dano à imagem da pessoa jurídica” diz respeito ao ato que vem, de uma forma ou de outra, abalar o prestígio da própria estrutura empresarial (reputação, crédito, etc.), tanto no seu plano interno como no seu plano externo. No entanto, de acordo com Américo Luís Martins da SILVA¹²⁹, o dano moral causado à pessoa jurídica restringe-se a este aspecto - prejuízo a sua imagem -, já que não se situando ela, existencialmente, no plano físico (sua existência somente se dá no plano jurídico ou abstrato), não há que se falar em sofrimentos espirituais de tal espécie de pessoa.

¹²⁸ ob. cit. p. 86.

¹²⁹ ob. cit. p. 258.

Ainda, segundo esse mesmo autor, ao tratar sobre o princípio hoje reconhecido de reparação por dano morais puros, ou seja, aqueles independentes de reflexo patrimonial, assim afirma:

Essa é a tese correta, definitiva, que deve prevalecer, permitindo que a reparação pelo dano moral seja devida em casos onde sua presença objetiva é percebida de forma inequívoca. **É o que ocorre diante do prejuízo moral causado à pessoa jurídica que tem sua imagem comercial abalada pela contrafação de sua marca famosa: diante do prejuízo à imagem há o dano moral, há o dever de se ressarcir.** (grifo nosso)

Para Maria Helena DINIZ¹³⁰, o direito à imagem é um bem jurídico autônomo de pessoas físicas ou jurídicas. De maneira que, o dano à imagem de pessoa jurídica, segundo ela, dar-se-á, necessariamente, se o lesante ou ofensor atingir sua idoneidade financeira, a qualidade de seus serviços e produtos, divulgar segredo de sua tecnologia, de seu processo especial de fabricação, etc. De maneira que, segundo Américo Luís Martins da SILVA¹³¹, as hipóteses de dano moral no âmbito da sociedade empresarial, são em maior número do que as hipóteses de dano marcário ou dano causado ao prestígio da marca.

É válido para a fundamentação desse trabalho mencionar que existem decisões jurisprudenciais que versam sobre o dano à imagem em casos de conflitos de nomes empresariais e de uso indevido de marcas.¹³²

¹³⁰ DINIZ, M. H. A responsabilidade civil por dano moral. Revista Literária de Direito. São Paulo: Jurídica Brasileira, jan.-fev. 1996, p.14. apud SILVA, A. L. M. da. ob. cit. p. 262.

¹³¹ ob. cit. 262.

¹³² Nesse sentido, decisão da 5ª Câmara Cível do TJSP, na Apelação Cível n.º 121.908-1 (In "JTJ", vol. 129/225), julgada em 26/04/1990. "(...)É que, nesse quadro, a possibilidade de confusão, no mundo mercantil, é indisfarçável, com os reflexos danosos que é fácil entrever, legitimando a tutela pretendida na inicial, certo que, por se tratar de empresas que exercem atividades afins, é inquestionável que o público e a clientela são levados a engano, dúvida e confusão, o que deve ser a todo custo evitado. (...)A formação da clientela, a fama da empresa e a qualidade de seus produtos, como resultado de longa atividade mercantil, são fatores reveladores do 'índice da prosperidade e da potência do estabelecimento comercial', na expressão de CARVALHO DE MENDONÇA, motivo pelo qual deve ser PRESERVADA A IMAGEM de cada companhia, no mundo dos negócios, respeitando a reputação, a preferência, o renome do estabelecimento, que constituem o elemento moral, no qual se inclui o complexo dos meios materiais e imateriais, na exploração do comércio. A garantia de defesa

Dentre os atos que atentam contra a imagem de uma pessoa jurídica, pode-se, então, acrescentar o uso indevido e desautorizado de sua marca registrada; constituindo-se o ressarcimento pelo dano causado, uma forma de tutelar os direitos da personalidade da pessoa jurídica.

O número de decisões que tratam sobre o dano moral em decorrência de conflitos de nomes empresariais não são muitas, mas, ainda, estão em maior número do que as que versam sobre o dano em razão de uso indevido de marca, ou seja, por ofensa direta à marca.

2.3 DO DANO MORAL DECORRENTE DE OFENSA À MARCA

O valor de uma marca notória, em especial de uma marca de alto renome, é incalculável.

O uso indevido e desautorizativo de uma marca influi negativamente na sua imagem, credibilidade e distintividade, como exposto na primeira parte desse trabalho. Nesse sentido o ensinamento, também exemplificativo, de Maurício Lopes de OLIVEIRA¹³³:

Não paira qualquer dúvida quanto à influência negativa causada à imagem de uma marca quando reproduzida ou imitada indevidamente. O menos importante para quem deseja que seus produtos passem pelo que não são é o que eles realmente são. Para o contrafator a aparência é tudo; a qualidade pouco importa.

A reprodução da marca Rolex, na identificação de um produto que obviamente não apresentará a mesma qualidade e precisão dos relógios originais, implica a diluição desse signo, a diminuição de seu valor subjetivo, na medida em que a manutenção do mito Rolex, que tem sua imagem associada ao luxo, impõe a preservação de certo padrão de qualidade, para que prevaleça a idéia de marca exclusiva.

Desta forma, tendo em vista o grande prejuízo gerado pelo uso indevido, origina-se para o infrator o dever de reparação da ofensa e do detrimento causados pelo infrator. Nesse ponto do dever de indenizar também se faz pertinente as palavras de Maurício Lopes de OLIVEIRA¹³⁴:

Diante da contrafação de uma marca famosa com imagem firmada no mercado, impera, necessariamente, o dever jurisdicional de ressarcir o prejuízo causado pela conseqüente diluição e enfraquecimento do signo respectivo.

Encontram-se embutidos, ainda, no dever de reparar o dano causado à imagem, uma função punitiva, o desestímulo capaz de inibir novas práticas lesivas a servir de exemplo à sociedade, a função pedagógica.
(grifo nosso)

Duas recentes decisões do Poder Judiciário nacional demonstram que os tribunais, diante da contrafação, ao reconhecer o prejuízo causado à imagem de

¹³³ ob. cit. p. 90.

¹³⁴ idem.

uma marca, vinculam, com sabedoria, o ato de usurpação ao dano causado, acolhendo ainda os pedidos indenizatórios¹³⁵.

Nestes julgados foi claramente reconhecido o dano moral consubstanciado no dano à imagem da marca em decorrência do desgaste sofrido pelo bom nome e pela qualidade do signo por ato de contrafação. Assim sendo, comprova-se a forte e inafastável correlação entre o dano moral e o direito à imagem do seu titular, nesse caso pessoa jurídica, exteriorizado pela sua marca e pelos seus produtos, acarretando também uma conseqüente lesão patrimonial.

Esta relação se deve ao fato de ser o dano à imagem uma violação a um direito de personalidade, que atinge um bem imaterial, sendo, por isso mesmo, uma lesão de natureza não pecuniária.

Nesse sentido, necessário se faz expor que o dano à imagem da marca acarreta um dano à imagem do seu titular, vez que a marca serve para identificar também o fabricante do produto, o prestador do serviço, bem como, conseqüentemente, a qualidade dos produtos, dos serviços, o bom atendimento, o bom nome, a fama, etc. Isso porque aquele que infringir o direito ao uso exclusivo do titular da marca, servindo-se desta sem a devida autorização do titular, a este estará

¹³⁵ a) Sentença proferida no processo n.ºs 98.001.017815-5 e 98.001005896-4, pelo Juízo da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (D.O., 16/10/98; que foi mantida, por unanimidade, pela 18ª Câmara Cível do TJRJ):

"Quanto ao pedido em razão do dano moral, o mesmo merece acolhida, eis que o bom nome e a qualidade que sempre forma marcas registradas dos tênis Reebok sofreram grande desgaste, causando-lhes danos à imagem, uma vez que os consumidores que porventura se enganassem certamente passariam a acreditar na baixa qualidade dos calçados de propriedade da primeira Autora, levando a um descrédito em relação ao produto, pouco importando se a empresa vendedora, no caso, a Suplicada, possui uma cadeia de lojas de grande ou pequeno porte, sendo o dano inafastável. Além do mais, a demandada possui mais de dez lojas espalhadas pela cidade, sendo certo que o prejuízo causado às Suplicantes, não pode ser configurado como de pequeno porte, até porque as obrigou a intentarem as presentes ações a fim de evitar que outras lojas adotassem o mesmo procedimento danoso, que imensos prejuízos traz à indústria especializada.

(...)

Assim, presentes o dano moral, conforme largamente esclarecido, consubstanciado no dano à imagem do produto objeto de contrafação, além do dano material, consubstanciado no lucro cessante, a ser apurado nos termos do art. 210 da Lei nº 9.279/96, e no dano emergente, consubstanciado no que as Autoras deixaram de ganhar com a venda e comercialização dos produtos REEBOK, bem como pela desvalorização da aludida marca." (grifos nossos)

b) Sentença proferida no processo n.º 98.001052479-3, pelo Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (D.O., 15/01/99):

"(...) quanto ao dano moral, este caracterizou-se pela depreciação, aos olhos dos consumidores, do nome e da qualidade dos produtos Reebok. Para aferição do valor indenizatório, a título de dano moral, deve ser considerado o alcance do dano causado ao patrimônio moral das autoras, entende este Juízo que é justa a fixação do valor indenizatório na ordem de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos para cada uma das autoras".

gerando um dano moral, pelas previsíveis e presumíveis conseqüências que se admite advir deste ato ilícito.

Sendo assim, também é válido expor trecho de uma ementa que afirma claramente que a prática da contrafação fere diretamente a imagem do titular da marca: “A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais”.¹³⁶

Interessante, ainda, expor sobre o arbitramento judicial da reparação do dano à imagem. Américo Luís Marins da SILVA defende que o juiz deve levar em conta a “capacidade econômica-empresarial e/ou da marca” que está sendo abalada pelo dano. Assim ele explica:

O nome empresarial e a marca notoriamente fortes são símbolos distintivos de bens capazes de gerar credibilidade e preferência junto ao consumidor e lucros aos investidores, enquanto o nome empresarial e a marca ordinários ou fracos expressam baixa produtividade e retorno imprevisível ou duvidoso. De maneira que o dano à imagem do empresário (individual ou coletivo) que tem nome empresarial e/ou marca forte exige uma reparação muito maior que o dano à imagem do empresário que serve de referencial ou subsídio para a compensação do dano à imagem de um empresário, na liquidação de sentença por arbitramento, deve ser composto da seguinte maneira: no caso de dano à imagem da marca de produto (por exemplo, por ataque usurpador da marca rival, por reprodução ou imitação etc.), o ‘valor da marca no ativo da empresa’ (valor real da marca) mais o ‘valor dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca’ (valor do componente publicitário). (...).¹³⁷

¹³⁶ Recurso Especial nº 466761 do Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma (votação unânime), Rel. Ministra Nancy Andrigui, julgado em 03/04/2003, *in verbis*.¹³⁶

EMENTA

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. - Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. - A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais. - Recurso especial a que se dá provimento. NOTA Processo em que se discute a falsificação de produtos derivados de couros da marca Louis Vuitton. Indenização por danos morais fixada em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

¹³⁷ ob. cit. p. 413.

Assim sendo, é válido concluir que a reparação do dano à imagem da marca deve-se considerar o valor da marca no ativo da empresa somado a quantia investida em propaganda para a construção da marca.

2.3.1 Da Resolução nº 46 da ABPI

É necessário, ainda, destacar nesse trabalho a Resolução nº 46 da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, a qual dispõe e mantém como título a seguinte idéia: Dano Moral à Marca.

Contudo, em um primeiro momento, deve-se falar sobre o que motivou a elaboração dessa Resolução.

Em 1999 foi elaborado um Projeto de Lei nº150, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que pretendia disciplinar os danos morais no direito pátrio. Durante a tramitação desse projeto no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado foi aprovado o Substitutivo elaborado pelo relator, Senador Pedro Simon, ora em tramitação na Câmara dos Deputados – Projeto de Lei 712/02, que eleva os parâmetros para o cálculo da indenização e prevê sua majoração em caso de reincidência ou indiferença do ofensor.

O art. 3º desse Projeto assim dispõe: "são bens juridicamente tutelados por esta Lei inerentes à pessoa jurídica e entes políticos: a imagem, a marca, o símbolo, o prestígio, o nome e o sigilo da correspondência".

A ABPI entendeu que dentre as hipóteses do aludido Projeto havia o dano moral à marca e, após analisar o tema no âmbito de sua Comissão de Repressão às Infrações, resolve adotar a Resolução em questão, com o objetivo de concluir e recomendar, entre outros pontos, que "a marca e o nome empresarial pertencentes a uma pessoa jurídica efetivamente são suscetíveis de sofrerem ofensas morais à sua imagem, credibilidade, distintividade e respeitabilidade"

Deve-se considerar que o art. 3º do PL em questão realmente acende a interpretação de que a marca sofre dano moral. E foi nesse sentido que entendeu a ABPI, propondo sua Resolução.

É importante expor sobre esse fato para provar que já existe um singelo pensamento de que a marca pode sofrer dano moral.

CONCLUSÃO

O tema abordado é bastante complexo e, como demonstrado, ainda muito pouco discutido na doutrina e na jurisprudência brasileira. Porém, de grande relevância na conjuntura social, econômica e jurídica atual, porque a importância da marca é cada vez mais influente e imprescindível nas relações sociais e comerciais.

A marca é um sinal distintivo utilizado para indicar a origem de produtos ou serviços e para diferenciá-los de seus concorrentes, informando e persuadindo as pessoas a comprá-lo. No entanto, é primordial considerar a marca dentro de uma visão holística, ou seja, dentro do contexto geral no qual ela está inserida, e pesar todos os papéis que desempenha nas relações sociais e econômicas. Sendo assim, não é correto ou possível imaginar que, atualmente, a função da marca seja simplesmente distinguir um produto ou serviço de outros iguais ou semelhantes, mas deve-se entendê-la em todos os seus papéis, de indicação de origem e qualidade, de função econômica e publicitária.

Este entendimento global, certamente, influenciará a formulação do pensamento jurídico na interpretação dos fatos e na composição das lides no âmbito do direito marcário.

No mesmo sentido, em que pese sua natureza jurídica de bem patrimonial, ela não pode ser entendida restritivamente, fechada nesse conceito. Isso porque a marca constitui-se em um bem que vai além do produto ou serviço propriamente dito. Ela é um conjunto de benefícios funcionais e emocionais, atributos, experiências de utilização, ícones e símbolos; é o elo da empresa com os gostos, os desejos e as necessidades dos seus clientes. Ressalta-se com muito cuidado, nesse ponto, que todas essas qualidades e atributos recaem sobre marcas que tenham um certo grau de notoriedade, posto que as ordinárias ou inexpressivas dificilmente agregam valor a seu produto ou serviço. Evidente que a mensuração do que é notório ou não, é muito difícil, não havendo critérios objetivos que o estabeleçam.

Assim sendo, e de acordo com a visão de importantes juristas, pode-se considerar válida uma idéia que há muito se faz presente nas relações comerciais e sociais: a de que a marca possui uma imagem, prestígio e reputação. E, ainda, segundo o art. 130, inciso III, da LPI, é válido afirmar que a marca possui

integridade. Nosso texto legal, assim, reconhece a esfera moral da marca, protegendo-a.

Contudo, é de extrema importância destacar que essa esfera moral da marca está intrinsicamente atrelada à esfera moral objetiva do seu titular, isso porque, principalmente, uma sociedade empresarial tem sua reputação reconhecida na marca que a identifica perante o consumidor.

No entanto, a marca, na qualidade de bem jurídico patrimonial, não possui personalidade jurídica ou direito à imagem, pois este é um bem jurídico autônomo das pessoas físicas ou jurídicas.

Em assim sendo, na ocorrência de uma ofensa ao prestígio, à imagem ou à integridade da marca, entende-se que é o seu titular que sofre o dano moral e que tem a capacidade para postular a devida reparação civil. Isso é claramente comprovado pelos excertos apresentados, nos quais restou provado que quando da prática de contrafação, atinge-se a imagem de seu titular, pessoas jurídicas, na quase absoluta maioria das vezes.

Quando ocorre a contrafação e, via de consequência, acarreta a diluição do poder atrativo das marcas notórias, que foi a grande linha de pesquisa adotada nesse trabalho, atinge-se a marca. Esta traduz, exterioriza a imagem do seu titular. Sendo assim, atinge-se um direito de personalidade do titular, pessoa física ou jurídica, gerando a possibilidade de indenização por dano à honra objetiva.

Destaque-se o fato de que quando o titular de uma marca for pessoa física, principalmente prestadora de serviço, é muito mais fácil ocorrer o dano moral por ofensa à marca, visto que nesse caso a esfera moral do titular e os atributos da marca seriam ainda mais indissociáveis, posto que a satisfação da necessidade do cliente (consumidor) ocorreria diretamente pela ação do titular do signo, e não através do consumo de um produto produzido e/ou vendido por seu titular.

Ressalte-se, ainda, que a questão da diluição praticamente não é abordada pelos nossos tribunais ou por nossos doutrinadores e, quando é discutida, aborda-se a diluição ocasionada pelo próprio titular e não por terceiros.

Nesse passo, o direito deve acompanhar a evolução social e comercial, os anseios sociais e se posicionar diante das questões emergentes do direito marcário.

Para tanto, necessário se faz existir uma regulamentação sobre o assunto para melhor defini-lo.

Também é muito importante os aplicadores do direito imbuírem-se de sensibilidade suficiente para entender e interpretar as demandas que certamente aumentarão em decorrência dos conflitos negociais envolvendo as marcas, já tão presentes no mercado globalizado.

O legislador brasileiro deu o primeiro passo para proteger a marca do dano moral ao propor o Projeto de Lei 150/99, bem como a ABPI, no seu papel regulamentador se posicionou ao expedir a mencionada Resolução nº 46. Assim, tanto o legislador, como a referida entidade, já demonstraram clara preocupação com a proteção da marca diante do dano moral, preocupação esta que deverá despertar o interesse dos meios acadêmicos, em especial o do direito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A. **Marcas, Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca**. São Paulo: Negócio, 1998.

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. p. 211.

BERTOLDI, Marcelo M. **Curso Avançado de direito comercial**. v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 127-146. 419 p.

BLASI, Gabriel di., GARCIA, Mario Soerensen, MENDES, Paulo Parente M. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

BRASIL, Lei nº 9.276, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de setembro de 1996.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 05 de outubro de 1988.

CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 57, 24-29, mai/jun. 2002.

CAHALI, Yussef Said. **Dano Moral**. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 17-60, 342-351. 720 p.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1956. v. II, t. II, parte III. 509 p.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Manual de direito comercial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 73-80. 480 p.

DANNEMANN, Siemsen, Biglen & Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 7. p. 33 -136. 582 p.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing: a edição do novo milênio**. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

FILHO, Carlos Edison Monteiro. **Elementos de Responsabilidade Civil por Dano Moral**. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

GOMES, Orlando. **Obrigações**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 429 p.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 23 -137. 317 p.

NOGUEIRA, Ricardo José Negrão. **Manual de Direito Comercial**. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2001. p. 170-194. 754 p.

NUNES, Luiz Antonio Rizzato; CALDEIRA, Mirella D'Angelo. **O dano moral e sua interpretação jurisprudencial**. São Paulo: Saraiva, 1999.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 146 p.

RODRIGUES, Silvio. **Direito civil**: responsabilidade civil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4. p. 13-18, 185-200. 274 p.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. v. 1. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 237-266. 513 p.

ROBERTS, Kevin. **Lovermarks**: o futuro além das marcas. São Paulo: M. Books do Brasil Editora, 2002.

SANTOS, Antônio Jeová. **Dano moral indenizável**. 3. ed. São Paulo: Editora Método, 2001.

SANTOS, Ozéias J. **Marcas e patentes, propriedade industrial**. 2. ed. mod. e ampl. São Paulo: Interlex Informações Jurídicas Ltda., 2001. 820 p.

SILVA, Américo Luís Marins da. **O dano moral e a sua reparação civil**. 3. ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 15-62, 258-262. 444 p.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial** (Lei n. 9.279, de 14-5-1996). São Paulo: Saraiva, 1996. p. 13-35, 48-55.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos**: lei 9.279 – 14.05.1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 179-305.

_____. **Direito de marcas**. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1968.

TASCA, Antônio Flori. **Responsabilidade civil**: pessoa jurídica e dano moral. Curitiba: Ciência & Arte Casa Editorial, 2004.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito civil**: responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. v. 4

VIEIRA, Marcos Antonio. **Propriedade Industrial**: marcas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006.

465 p.

DANTAS, Alberto da Silva. **A presunção de dano em casos de uso indevido de marca**. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov. 2002. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3534>>. Acesso em: 22 mai. 2006.